

IX CONVEGNO ANNUALE DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI  
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"PROBLEMI ATTUALI DELLA PROPRIETÀ NEL DIRITTO COMMERCIALE"

Roma, 23-24 febbraio 2018

BERNARDO CALABRESE

**Le indicazioni geografiche non agroalimentari come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma e implicazioni di sistema**

SOMMARIO: 1. Le indicazioni geografiche non agroalimentari: il fronte attuale di un dibattito annoso. - 2. Le indicazioni geografiche come diritto di proprietà industriale e il legame qualitativo-territoriale come fondamento della tutela. - 3. La progettata estensione della regolamentazione europea dei nomi geografici ai prodotti non agroalimentari. - 4. Le implicazioni sistematiche delle indicazioni geografiche come diritto di proprietà industriale: criticità del fondamento reputazionale della tutela *sui generis*. - 5. (segue) una possibile soluzione di coerenza. - 6. Le implicazioni applicative delle indicazioni geografiche come diritto di proprietà industriale: la legittimità dell'uso connotativo del nome geografico a fronte dell'utilizzazione come ingrediente.

*1. Le indicazioni geografiche non agroalimentari: il fronte attuale di un dibattito annoso.*

Il dibattito in materia di indicazioni geografiche - o, secondo la terminologia del legislatore europeo, «nomi»<sup>1</sup> geografici - nell'ambito della disciplina della proprietà industriale è ampio e risalente nel tempo<sup>2</sup>.

Come noto, questo speciale titolo di protezione esclusiva presenta peculiarità strutturali e funzionali: a livello strutturale, la disciplina

---

<sup>1</sup> V. reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in GUUE L 343/1 del 14 dicembre 2012; nella presente trattazione si seguirà tale definizione regolamentare, in conformità alla scelta terminologica adottata, con le opportune precisazioni, da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 1794.

<sup>2</sup> Per una presentazione generale del dibattito internazionale in materia di indicazioni geografiche, con opportuna enfaticizzazione della confusione di piani concettuali e giuridici, v. per tutti D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 2 ss.

dominicale di tale segno distintivo *sui generis*, riconducibile all'idea di *club goods* con limitazioni alla circolazione del diritto stesso, è in contrasto con la concezione classica della proprietà industriale quale bene proprietario privato<sup>3</sup>; a livello funzionale, la riconosciuta missione pubblicistica, in senso "conservativo" e "localista" a favore delle produzioni geografiche tipiche, introduce un modello di incentivo differente rispetto allo stimolo generalmente orientato all'innovazione concorrenziale<sup>4</sup>.

Tali peculiarità sono state giustificate storicamente in virtù della cosiddetta "eccezione agricola"<sup>5</sup>: infatti, nell'esperienza dell'ordinamento europeo, il regime dei nomi geografici si è sviluppato compiutamente con riferimento al solo settore agroalimentare<sup>6</sup>, ove la qualità dei prodotti è

---

<sup>3</sup> Sul tema dello statuto proprietario delle indicazioni geografiche v. p. es. le obiezioni critiche di S. STERN, *Are GIs IP?*, in *EIPR*, 2007, p. 39 ss., a cui rispondono direttamente le opposte riflessioni incentrate sulla nozione di *club goods* di D. RANGNEKAR, *The Intellectual Properties of Geography*, in *EIPR*, 2009, p. 537 ss.; per una ricostruzione della titolarità di tali beni immateriali in termini di patrimonio culturale di tipo demaniale, che ne valorizza il regime pubblicistico d'indisponibilità e al contempo di libera utilizzabilità nel rispetto delle condizioni di legge, v. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 314; a tale proposito, per una ricostruzione di matrice pubblicistica "statale" della titolarità dei nomi geografici ai fini della registrazione in ordinamenti extraeuropei v. A. GERMANÒ, *Sulla titolarità dei segni DOP e IGP*, in *Dir. agroalim.*, 2017, p. 287 ss.; in generale, per un approfondimento sul tema v. M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, p. 121 ss.

<sup>4</sup> In tal senso, evidenziando la diversità dell'istituto delle indicazioni geografiche come proprietà collettiva rispetto all'impostazione individualista che caratterizza il generale modello socio-economico di mercato, v. A.F. RIBEIRO DE ALMEIDA, *The legal nature of geographical indications and designations of origin*, in *EIPR*, 2014, p. 640 ss.; per un'illustrazione degli obiettivi pubblicistici di «valorizzazione e mantenimento» delle produzioni tradizionali locali v. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Trattato di diritto privato dell'Unione europea Ajani-Benacchio, Giappichelli, Torino, 2011, p. 150.

<sup>5</sup> Così M. LIBERTINI, *I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismo e concorrenza*, in *AIDA*, 2015, p. 342 ss.

<sup>6</sup> Da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del comparto del vino e dei liquori: oltre al citato reg. (UE) n. 1151/2012 in materia di prodotti agroalimentari, v. reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in GUUE L 347/671 del 20 dicembre 2013 (con riferimento ai prodotti vitivinicoli, artt. 92 ss.); reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, in GUUE L 84/14 del 20 marzo 2014; reg (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, in GUUE L 39/16 del 13 febbraio 2008; per una presentazione generale del quadro normativo europeo v. M. BLAKENEY, *The Protection of Geographical Indications: Law and Practice*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2014, p. 66 ss.

intimamente legata a materie prime e fattori ambientali (*milieu géographique* o, in senso traslato, *terroir*)<sup>7</sup>. Per quanto variamente declinato in diversi modelli di protezione<sup>8</sup>, è il presidio di tale nesso specifico tra qualità e territorio che fonda la costruzione di un sistema di tutela *sui generis* dei nomi geografici<sup>9</sup>.

Nell'ambito di un dibattito ormai annoso, le prospettive evolutive della disciplina sulle indicazioni geografiche rilanciano l'attualità di una riflessione sistematica: infatti, sulla scia dei riscontri positivi in sede di pubblica consultazione, è imminente da parte del legislatore europeo la proposta di regolamento volta ad estendere la protezione dei nomi geografici anche alle produzioni artigianali non agricole<sup>10</sup>. Tale riforma *in*

---

<sup>7</sup> Sulla definizione di *milieu géographique* v. A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 361-362; si segnala tuttavia la tendenza della letteratura straniera, soprattutto di lingua inglese, ad usare il termine *terroir* per identificare anche il *milieu*, benché il primo sia un termine tecnico proprio del solo comparto vitivinicolo; nel presente studio, per questioni di semplicità dell'esposizione, i termini saranno intesi come sinonimi secondo la prassi dottrinale descritta (p. es., con riferimento al confronto tra i diversi approcci sul punto che caratterizzano il dibattito internazionale, v. T. JOSLING, *The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict*, in *Journal of Agricultural Economics*, 2006, p. 337 ss.).

<sup>8</sup> La regolamentazione europea, in aggiunta alle "denominazioni di origine protetta" e alle "indicazioni geografiche protette" (di cui si tratterà *infra*), contempla anche le "specialità tradizionali garantite" e, da ultimo, le "indicazioni facoltative di qualità" (di rilevanza marginale ai fini della presente analisi); sulla complessità di tale sistema a segni multipli v. P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 4, p. 4 ss.; S. BOLOGNINI, *Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2014, p. 23 ss.

<sup>9</sup> Tale *ratio* fondativa è espressamente riconosciuta sin dagli albori della giurisprudenza comunitaria: v. Corte giust. UE, 20 febbraio 1975, causa 12/74, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta 1975*, 181, secondo cui, con riferimento alle privative geografiche, «la loro ragion d'essere consiste precisamente nel designare un prodotto che possiede in effetti qualità e caratteristiche intimamente connesse alla zona di provenienza», di modo che «il collegamento con la zona geografica d'origine deve poter evocare una qualità e caratteristiche tali da consentire una precisa individuazione del prodotto»; per una ricostruzione storica dell'evoluzione giurisprudenziale in materia v. F. CAPELLI, *La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di qualità dei prodotti alimentari*, in *Dir. comunit. scambi internaz.*, 2010, p. 339 ss.

<sup>10</sup> V. risoluzione del Parlamento europeo approvata il 16 giugno 2015 (come riportata *Relazione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli*, 2015/2053(INI), 22 settembre 2015, A8-0259/2015); quanto agli atti preparatori, v. Libro verde della Commissione europea, *Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli*, 15 luglio 2014, COM(2014) 469 final; nonché lo studio preliminare commissionato dalla stessa autorità europea a Insight Consulting – REDD - OriGIn, *Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market*, 18 febbraio 2013, reperibile nell'ambito della documentazione sulla procedura di pubblica consultazione all'indirizzo

*itinere*, per la sua vocazione generale e non più settoriale, getta dunque nuova luce su tale peculiare diritto di proprietà industriale<sup>11</sup> e sui suoi effettivi fondamenti di tutela<sup>12</sup>.

2. *Le indicazioni geografiche come diritto di proprietà industriale e il legame qualitativo-territoriale come fondamento della tutela.*

Dal punto di vista dei fondamenti giuridici, la tutela dei nomi geografici come diritto esclusivo non costituisce di certo un tema nuovo. A livello normativo, le istanze di protezione risalgono già alle prime convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale<sup>13</sup>; altrettanto risalente è il dibattito dottrinale, nell'ambito del quale sin da principio sono state sollevate questioni che, salva la contestualizzazione nella nuova dimensione economica globale<sup>14</sup>, risultano tuttora all'ordine del giorno<sup>15</sup>.

In sintesi, la problematicità della tutela esclusiva dei nomi geografici si concentra, sul piano sostanziale, nella contrapposizione tra due gruppi di soggetti imprenditoriali: da un lato, i produttori locali di un

---

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm).

<sup>11</sup> Anticipandosi già qui la conclusione quanto alla "natura" di siffatto nuovo diritto, che dovrebbe mutuare il modello delle attuali DOP e IGP europee, sulla cui inclusione nell'ambito della proprietà industriale - come, peraltro, riconosciuto dallo stesso legislatore europeo in Libro Verde "Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa", cit. (nt. 10), p. 6-7, nonché espressamente a livello normativo dall'art. 4, lett. b), reg. (UE) n. 1151/2012, e in conformità a quanto sancito in giurisprudenza da Corte giust. UE, 20 maggio 2003, causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA c. Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd*, in *Raccolta* 2003, I, 5121, punto 64 - v. più approfonditamente il par. successivo.

<sup>12</sup> Esula, invece, dall'oggetto della presente trattazione la questione problematica della competenza esaustiva dell'Unione europea in materia di protezione delle indicazioni geografiche qualificate (come sancita da Corte giust. UE, 8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, in *Raccolta* 2009, I, 7721, e recentemente rilanciata da Corte giust. UE, 14 settembre 2017, causa C-56/16 P, *EUIPO c. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto*, in *Raccolta digitale (generale)*, 2017); da ultimo, per una riflessione sul tema v. N. COPPOLA, *Lo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza europea sul tema della competenza riguardo alle indicazioni geografiche*, in *Dir. comunit. scambi internaz.*, 2016, p. 353 ss.; V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in *AIDA*, 2016, p. 31 ss.

<sup>13</sup> V. Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, artt. 10 e 10-bis.

<sup>14</sup> In tale prospettiva v. C. GALLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale: convergenze e conflitti*, in *Dir. comunit. scambi internaz.*, 2015, p. 1 ss.; ID. *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, p. 60 ss.

<sup>15</sup> Per un riscontro storico della riflessione dottrinale sul tema v. L. DI FRANCO, *Le indicazioni di provenienza dei prodotti*, Francesco Cavotta Editore, Santa Maria Capua Vetere, 1907.

determinato prodotto tradizionale e, dall'altro lato, i produttori concorrenti estranei alla zona territoriale vocata. In tale dialettica, si ragiona di come la tipicità del prodotto possa dare luogo ad una protezione esclusiva del nome geografico con cui lo stesso è identificato nel commercio, il cui uso sarebbe così riservato ai produttori locali; o, invertendo la prospettiva, ci si chiede in che misura sia consentito ai produttori concorrenti di usare il nome della località d'origine per connotare il proprio prodotto extraterritoriale merceologicamente affine<sup>16</sup>.

Il nocciolo della questione rimane il medesimo quando si muove dal quadro locale a quello internazionale, cambiando solo la scala degli intrecci geografici e delle relative complessità, ma non la sostanza degli interessi contrapposti<sup>17</sup>. In termini di protezione industrialistica è quindi il nome che diviene l'oggetto del contendere, e non il prodotto, il quale rimane invece liberamente riproducibile in quanto tale<sup>18</sup>. Sullo sfondo

---

<sup>16</sup> In tal senso, manifesta piena attualità l'impostazione problematica individuata quale fulcro della disciplina in materia da L. DI FRANCO, *Le indicazioni di provenienza dei prodotti*, cit. (nt. precedente), p. 34 ss., il quale si interroga nei seguenti termini: «A quali produttori spetta il diritto all'uso esclusivo del nome di località? Tale quesito di fondamentale importanza è bene chiarire fin da ora facendo astrazione dalle soluzioni cui ha potuto dar luogo nei vari sistemi di diritto positivo», nonché «Quali industriali è a ritenere per produttori locali? Col moderno sviluppo della grande industria e della divisione del lavoro, è sempre più frequente il caso in cui alla stessa produzione si provveda in numerosi stabilimenti siti in località diverse. Può anche accadere che nella località rinomata si provveda alla produzione con materie prime di provenienza non locale; o che viceversa col raccolto locale si alimenti una produzione straniera. Potrà l'industriale, che nella località compie solo parte della produzione, o produce con materie prime di origine straniera, o lavora altrove materie prime locali, partecipare al diritto all'uso esclusivo del nome di località?».

<sup>17</sup> Evidenzia come le controversie internazionali in materia di indicazioni geografiche si caratterizzino per elementi di forte coinvolgimento personale, rispetto a cui «*everyone becomes very territorial despite a globalising world*», A.K. SANDERS, *Geographical Indications of Origin: When GIs Become Commodities, All Gloves Come Off*, in IIC, 2015, p. 755 ss.

<sup>18</sup> Resta astrattamente salva la possibilità di tutelare il prodotto (o anche eventualmente il processo produttivo) geografico qualora sussistano i requisiti di legge previsti per gli altri diritti di proprietà industriale; in tal senso, quale (estremo) tentativo di protezione del sapore di un prodotto agroalimentare tradizionale tramite *copyright* v. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden* (Paesi Bassi) il 29 maggio 2017, *Levola Hengelo BV / Smilde Foods BV* (Corte giust. Ue, causa C-310/17), in GUUE C 269/8 del 14 agosto 2017, vertente sulle seguenti questioni pregiudiziali: «1) (a) Se il diritto dell'Unione osti a che il sapore di un alimento – come creazione intellettuale dell'autore – sia tutelato dal diritto d'autore. Segnatamente: (b) Se osti ad una protezione a norma del diritto d'autore il fatto che, sebbene la nozione "opere letterarie e artistiche", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, che è vincolante per tutti gli Stati membri, comprenda "tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione", tutti gli esempi inclusi in questa disposizione riguardano creazioni percepibili con gli occhi e/o con l'udito. (c) Se l'(eventuale) instabilità di un alimento e/o il carattere soggettivo dell'esperienza

restano i consumatori, coinvolti a vario titolo in tale dialettica, sia in quanto soggetti direttamente interessati ad una comunicazione commerciale veritiera e corretta nell'ambito di un'offerta differenziata, sia in quanto soggetti indirettamente funzionali alle dinamiche concorrenziali di mercato sottese a siffatti segni distintivi<sup>19</sup>.

La risposta normativa che storicamente è stata data a tale questione circa la protezione speciale dei nomi geografici segue due modelli, che si fondano su due diversi approcci di tutela.

Un primo approccio affronta la questione su basi comunicative, ossia facendo riferimento alla percezione del segno geografico da parte dei consumatori. In ragione di ciò, si appronta una tutela generale, secondo lo schema della concorrenza sleale, che punisce gli usi concorrenti del nome geografico da parte dei produttori extraterritoriali solo nella misura in cui si generi inganno o confusione in capo ai consumatori, sviando così questi ultimi dall'offerta dei produttori locali<sup>20</sup>. Il referente normativo storico di

---

gustativa dello stesso ostino a qualificare il sapore di un alimento come un'opera protetta dal diritto d'autore. (d) Se il sistema di diritti esclusivi e di limitazioni, di cui agli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29/CE, osti alla protezione a norma del diritto d'autore del sapore di un alimento. In caso di risposta negativa alla questione 1 (a): 2) (a) Quali condizioni debbano essere poste alla protezione del sapore di un alimento ai sensi del diritto d'autore. (b) Se la protezione di un sapore ai sensi del diritto d'autore si fondi soltanto sul sapore come tale o (anche) sulla ricetta dell'alimento. (c) Cosa debba provare una parte che in un procedimento di violazione sostiene di aver creato un sapore di un alimento protetto da un diritto d'autore. Se sia sufficiente che tale parte presenti l'alimento al giudice affinché questi, mediante il gusto e l'olfatto, possa formare il suo giudizio sulla questione se l'alimento soddisfi le condizioni per la protezione a norma del diritto d'autore, o se invece l'attore debba fornire (anche) una descrizione delle scelte creative nella composizione dei sapori e/o la ricetta in base alla quale il sapore può essere considerato come la creazione intellettuale dell'autore. (d) Come debba determinare il giudice in un procedimento di violazione se il sapore dell'alimento del convenuto corrisponda al sapore dell'alimento dell'attore in misura tale da configurare una violazione del diritto d'autore. Se a questo riguardo sia determinante (anche) il fatto che le impressioni totali dei due sapori coincidono».

<sup>19</sup> Ciò anche ai fini del *price premium* che i consumatori sono disponibili a corrispondere ai prodotti geografici tipici, in ragione della qualità così certificata dai segni distintivi pubblicitari; per una ricostruzione del modello economico di riferimento v. S.F. SCHWEMER, *Food for Thought – Revisiting the Rationale of Law-Based Food Origin Protection*, in *Eur. Food & Feed L. Rev.*, 2012, p. 134 ss.

<sup>20</sup> Concorrenza sleale di tipo confusorio che risponde sostanzialmente, *mutatis mutandis*, allo schema di tutela dei marchi stessi, quanto meno secondo l'impostazione originaria che ne tutela la funzione d'indicazione di provenienza imprenditoriale (che diviene, in questo caso, geografica); per un'ampia ricostruzione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio v. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit. (nt. 1), p. 40 ss.; con specifico riferimento al bilanciamento tra tutela delle funzioni "non essenziali" del marchio e legittimi interessi dei terzi all'uso del segno v. R. PEROTTI, *Spunti sui confini "inferiore" e "superiore" del diritto di marchio (o dell'importanza sistematica del "giusto motivo")*, in *Riv. dir.*

tale approccio è l'Accordo di Madrid del 1891, il quale appunto prevede una tutela contro le indicazioni di provenienza «*fausse ou fallacieuse*»<sup>21</sup>.

Un secondo approccio, invece, muove oltre la logica comunicativa al fine di tutelare direttamente il patrimonio qualitativo insito nel prodotto territoriale. In ragione di un'impostazione che accredita le caratteristiche distintive delle produzioni tradizionali, si offre protezione contro ogni uso usurpativo o comunque "ingiustificato" del nome geografico, sanzionando fenomeni di *free riding* che prescindono da inganno o confusione del consumatore ma che mirano ugualmente a sfruttare le positività riconosciute a quella particolare origine territoriale. Tale modello di protezione aggiuntiva parte dal presupposto che la tipicità territoriale del prodotto rappresenta un valore meritevole di tutela: non basta, dunque, limitarsi a garantire la corretta percezione del pubblico, ma occorre salvaguardare la condizione differenziale delle produzioni autentiche, le cui qualità possono emergere nel contesto competitivo dell'offerta di mercato solo se opportunamente diversificate<sup>22</sup>. La fonte normativa di riferimento è l'Accordo di Lisbona del 1958, il quale prevede una tutela delle denominazioni geografiche contro «*toute usurpation ou imitation, même si l'origine véritable du produit est indiquée*»<sup>23</sup>.

Questi due approcci, proprio in virtù delle diverse premesse fondanti, risultano a tutt'oggi terreno di scontro nell'ambito di un dibattito internazionale polarizzatosi sulle rispettive posizioni: da un lato, i Paesi con maggiore tradizione produttiva, guidati dall'Unione europea, i quali invocano il riconoscimento di una tutela rafforzata per i (tendenzialmente propri) nomi geografici; dall'altro lato, i Paesi del "Nuovo Mondo", interessati a poter replicare sul territorio tali produzioni storiche, i quali all'opposto spingono per una più ampia utilizzabilità dei nomi geografici (tendenzialmente altrui)<sup>24</sup>.

---

*ind.*, 2017 I, p. 107 ss.; per un'ulteriore riflessione in chiave problematica sul tema v. anche J. TARAWNEH, *A new classification for trade mark functions*, in *IPQ*, 2016, p. 352 ss.

<sup>21</sup> V. Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, art. 1.

<sup>22</sup> Per la spiegazione di tali dinamiche economiche concernenti qualità dei beni e asimmetrie informative sul mercato v. storicamente G.A. AKERLOF, *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in *Quarterly Journal of Economics*, 1970, p. 488 ss.

<sup>23</sup> V. Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, art. 3.

<sup>24</sup> Per una sintesi di tale contrapposizione v. V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Editrice Taro, Alessandria, 2007, p. 211 ss.; con specifico riferimento al principale asse di scontro UE-USA in materia v. G. CONTALDI, *Il conflitto tra Stati Uniti e Unione europea sulla protezione delle indicazioni geografiche*, in B. UBERTAZZI - E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 27 ss.

La situazione di stallo ha trovato formalizzazione nell'Accordo TRIPs, dove il regime di tutela delle indicazioni geografiche risulta comprendere entrambi questi approcci: infatti, se a livello generale è prevista una tutela di matrice confusoria o comunque riconducibile alla concorrenza sleale, per il solo settore dei vini e dei liquori è altresì riconosciuta una tutela ulteriore dell'indicazione geografica, che sanziona anche l'uso in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili<sup>25</sup>. Il carattere di compromesso che fonda tale soluzione emerge con evidenza dalla previsione di chiusura che rimette a successivi negoziati la possibilità di estendere la tutela rafforzata oltre i limiti merceologici attualmente stabiliti<sup>26</sup>.

A questa contrapposizione di natura politica segue anche una parallela contrapposizione teorica sulla natura giuridica delle indicazioni geografiche come diritto di proprietà industriale. Tale diatriba, tuttavia, pare aggiungere poco ai veri motivi di conflitto come sopra riepilogati, assumendo carattere prettamente strumentale al supporto delle rispettive posizioni politiche. In particolare, le obiezioni ormai classiche della dottrina statunitense e australiana contro la tutela rafforzata delle indicazioni geografiche, riguardanti il difetto di un regime di trasferibilità dominicale e l'assenza di un incentivo all'innovazione<sup>27</sup>, paiono superabili alla luce di un corretto intendimento della nozione di proprietà

---

<sup>25</sup> V. Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("TRIPs"), rispettivamente artt. 22 e 23; in generale su tali profili v. G. MORGESE, *L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs)*, Cacucci Editore, Bari, 2009, p. 307 ss.; C.M. CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPs Agreement*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 209 ss., mentre per una più specifica ricostruzione alle convulse negoziazioni che hanno portato al riconoscimento della tutela differenziata per vini e liquori v. D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit. (nt. 2), p. 238 ss.

<sup>26</sup> V. Accordo TRIPs, art. 24; sullo stato delle negoziazioni internazionali successive v. A. LUPONE, *Il dibattito sulle indicazioni geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio alla protezione Trips plus*, in B. UBERTAZZI - E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 36 ss.; nonché, in un contesto propositivo verso possibili soluzioni conciliative, v. C. GEIGER - D. GERVAIS - N. OLSZAK - V. RUZEK, *Towards a Flexible International Framework for the Protection of Geographical Indications*, in *WIPO Journal*, 2010, p. 157 ss.; in generale sul tema v. anche A. TAUBMAN, *Thinking locally, acting globally: how trade negotiations over geographical indications improvise "fair trade" rules*, in *IPQ*, 2008, p. 231 ss.

<sup>27</sup> In aggiunta a S. STERN, *Are GIs IP?*, cit. (nt. 3), quale manifesto delle posizioni critiche della dottrina d'oltreoceano v. J. HUGHES, *Champagne, Feta, and Bourbon - the Spirited Debate About Geographical Indications*, in *Hastings Law Journal*, 2006, p. 299 ss., nonché K. RAUSTIALA - S.R. MUNZER, *The Global Struggle over Geographic Indications*, in *Eur. J. Int. L.*, 2007, p. 337 ss.

industriale: infatti, più che il paradigma proprietario in senso stretto<sup>28</sup>, risulta preminente la natura di *ius excludendi omnes alios* che caratterizza i diritti di privativa industriale (e del pari i nomi geografici)<sup>29</sup>; anche l'incentivo all'innovazione risulta un argomento sfruttato in maniera fallace, dato che la creatività innovativa non costituisce il presupposto di tutti i diritti di proprietà industriale, come certamente non è nel caso del marchio, il quale è protetto in ragione della funzione distintiva del segno che consente lo svolgimento di dinamiche concorrenziali in chiave qualitativa (valevole, *mutatis mutandis*, anche per i nomi geografici)<sup>30</sup>. Al contrario di quanto obiettato, quindi, i nomi geografici presentano i tratti salienti della proprietà industriale, in quanto diritti a struttura esclusiva funzionalizzati alla tutela di valori immateriali ritenuti dall'ordinamento meritevoli di protezione rispetto a fenomeni di *free riding*<sup>31</sup>.

Se, allora, deve confermarsi – come peraltro nominalisticamente è confermato dallo stesso catalogo “unionista”<sup>32</sup> – la riconducibilità dei nomi geografici ai diritti di proprietà industriale, occorre riflettere nello specifico su quale sia la *ratio* fondativa di siffatto titolo speciale che consente di andare oltre la protezione generale contro gli atti di concorrenza sleale<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup> Per un'evidenziazione della struttura giuridica tutt'altro che monolitica del diritto di proprietà, nella cui pluralità di conformazioni non si dubita rientrino i nomi geografici, v. M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche*, cit. (nt. 3), p. 136 ss.; più in generale, sull'equivocità di una qualificazione come diritto “reale” in senso stretto per la proprietà industriale, v. A. VANZETTI, *Diritti reali e “proprietà” industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 173 ss.

<sup>29</sup> In questo senso, con espresso riferimento anche alle indicazioni geografiche, v. A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca-Galgano a cura di G. DE NOVA, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 2012, p. 3.

<sup>30</sup> Sull'equivalenza funzionale tra marchi e indicazioni geografiche nel sistema concorrenziale di mercato v. W. VAN CAENEGEM, *Registered Geographical Indications: Between Intellectual Property and Rural Policy – Part I*, in *Journal of World Intellectual Property*, 2003, p. 699 e ss.

<sup>31</sup> In questo senso v. per tutti G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit. (nt. 3), p. 20.

<sup>32</sup> Per una ricostruzione in chiave storica della nozione di proprietà industriale dalla Convenzione di Unione di Parigi (peraltro comprensiva in tal senso anche della repressione della concorrenza sleale *ex art. 10-bis*) alla legislazione attuale v. A. MUSSO, *Proprietà industriale*, in *Enc. dir. (Annali II-2)*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 868 ss.

<sup>33</sup> Esula dall'oggetto della presente trattazione il confronto tra l'istituto delle indicazioni geografiche e del marchio d'impresa (soprattutto nella forma di marchio collettivo e di certificazione) per quanto riguarda la possibilità di ricondurre le istanze di tutela speciale delle prime entro gli strumenti di protezione già approntati dal secondo: sul tema v. M. LIBERTINI, *I segni geografici protetti: pubblico e privato, protezionismo e concorrenza*, cit. (nt. 5), p. 355; M. RICOLFI, *Geographical Symbols in Intellectual Property Law: the Policy Options*, in R.M. HILTY – J. DREXL – W. NORDEMANN (a cura di), *Schutz von Kreativität un Wettbewerb*,

Come anticipato, la tutela rafforzata dei nomi geografici si fonda sull'esistenza di un carattere territoriale del prodotto che lo distingue qualitativamente dal resto dell'offerta. Tale elemento qualitativo-territoriale è espressione di un rapporto causale tra prodotto finale e *milieu géographique*, cosicché i fattori ambientali della zona d'origine conferiscono al prodotto medesimo alcune caratteristiche tipiche che non si rinvencono nei relativi omologhi. Al fine di garantire tale tipicità da possibili "annacquamenti" di valore ad opera dei produttori extraterritoriali<sup>34</sup>, si giustifica la scelta dell'ordinamento di riservare in via esclusiva l'uso del nome geografico agli operatori locali che garantiscano quelle determinate caratteristiche speciali codificate nei relativi disciplinari di produzione<sup>35</sup>.

---

Verlag C.H. Beck, München, 2009, p. 231 ss.; sull'ultima riforma della regolamentazione europea in materia di marchi, per quanto riguarda il raccordo tra il marchio e i nomi geografici v. S. MAGELLI, *Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela*, in *Dir. ind.*, 2017, p. 203 ss., nonché sulla disciplina generale dei marchi collettivi e certificativi v. S. SANDRI, *I marchi collettivi e i marchi di certificazione nella riforma*, in *Dir. ind.*, 2017, p. 119 ss.

<sup>34</sup> Finalità di tutela che può invero può esplicitarsi anche nei confronti degli stessi produttori locali che tuttavia non si conformino allo *standard* qualitativo previsto dal disciplinare di produzione del prodotto geografico tipico: v. Trib. Catania, 4 dicembre 2012, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 827, secondo cui «la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, 2° comma, d.leg. n. 297/2004, a carico di "chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili" è legittimamente irrogata nel caso in cui dei pomodori vengano commercializzati con l'indicazione "prodotto tipico di Pachino", in quanto l'espressione "pomodoro di Pachino" è una indicazione geografica protetta (Igp) in forza del regolamento comunitario 4 aprile 2003 n. 617, a nulla valendo il fatto che detti pomodori siano stati effettivamente prodotti nel territorio del comune di Pachino, se si tratta di pomodori diversi da quelli per i quali l'indicazione geografica suddetta è stata registrata».

<sup>35</sup> Sul ruolo del disciplinare di produzione - regolato per i prodotti agroalimentari dall'art. 7, reg. (UE) n. 1151/2012 e per i vini dall'art. 94, c. 2, reg. (UE) n. 1308/2013 - quale strumento indispensabile per garantire la qualità del prodotto avente origine territoriale nella zona vocata la combinazione, v. T.A.R. Lazio, 28 luglio 2015, n. 10361, in *Foro amm.* 2015, p. 2079, secondo cui «la procedura di riconoscimento di una denominazione d'origine viene condotta sulla base di diversi apprezzamenti, il cui fulcro decisionale è rappresentato dalla valutazione del disciplinare di produzione anche in riferimento alla procedura di imbottigliamento. Quest'ultima è parte del processo produttivo ed esso deve svolgersi, di regola, interamente nella zona geografica o territoriale di protezione (salva la sola commercializzazione del prodotto). Ciò comporta che la valutazione circa i presupposti dell'autorizzazione all'imbottigliamento fuori dal territorio di provenienza di un vino DOC implica un giudizio di coerenza con i criteri e gli standard del disciplinare di produzione che ha natura costitutiva»; in approfondimento sugli aspetti procedurali di tale questione v. S. AMOROSINO, *La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, 1, p. 61 ss.

Se il legame qualitativo-territoriale tipico del prodotto locale rappresenta il “merito distintivo” del diritto esclusivo sui nomi geografici, resta da individuare la misura di tale elemento caratteristico quale soglia di accessibilità alla tutela.

In tal senso, le scelte definitorie dei singoli ordinamenti non seguono simmetricamente gli approcci normativi sopra richiamati. Tuttavia, possono individuarsi due modelli principali in ragione della diversa intensità del requisito giustificativo suddetto. Prendendo a riferimento la classificazione dell’ordinamento europeo, si distinguono, com’è noto, da un lato, le denominazioni di origine protetta (“DOP”), le quali rappresentano il titolo più stringente, con un legame territoriale qualificato che deve presentarsi in termini obiettivi nel prodotto e deve trovare riscontro nell’intero ciclo di produzione<sup>36</sup> e, dall’altro lato, le indicazioni di origine protetta (“IGP”), che presentano, invece, un collegamento territoriale più lasco, nel cui ambito la tipicità del prodotto può astrarsi fino ad un livello solo reputazionale e le fasi produttive non devono necessariamente esaurirsi entro la zona territoriale vocata<sup>37</sup>. In ambito internazionale, quest’ultimo modello costituisce lo *standard* definitorio in sede di Accordo TRIPs<sup>38</sup>, mentre il modello della denominazione d’origine rappresenta il referente storico – quanto meno fino all’ultima revisione recentemente intervenuta – dell’Accordo di Lisbona<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Per le DOP v. art. 5, c. 1, reg. (UE) n. 1151/2012: «ai fini del presente regolamento, “denominazione di origine” è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata».

<sup>37</sup> Per le IGP v. art. 5, c. 2, reg. (UE) n. 1151/2012: «ai fini del presente regolamento, “indicazione geografica” è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata»

<sup>38</sup> Cfr. art. 22, c. 1, Accordo TRIPs, secondo cui «ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica»

<sup>39</sup> Cfr. rispettivamente art. 22, c. 1, Accordo TRIPs, e art. 2, c. 1, punto i), Accordo di Lisbona (il quale, tuttavia, in seguito al *Geneva Act* del , prevede al punto ii) una definizione di “indicazione geografica” sostanzialmente coincidente con la nozione TRIPs); su quest’ultimo atto internazionale v. D.J. GERVAIS – M. SLIDER, *The Geneva Act of the Lisbon Agreement: Controversial Negotiations and Controversial Results*, in W. VAN CAENEGEM – J. CLEARY (a cura di), *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, Springer, Cham, 2017, p. 15 ss.; A.G. MICARA, *The*

Entrando nel dettaglio del regime normativo europeo quale ordinamento di riferimento<sup>40</sup>, deve sottolinearsi come alla distinzione definitoria sopra richiamata non corrisponda una diversa modulazione della protezione: essa, infatti, è prevista in forma identica sia per le DOP sia per le IGP<sup>41</sup>, coprendo tanto gli usi confusori quanto quelli usurpativi, arrivando fino alla peculiare fattispecie dell'evocazione<sup>42</sup>. Tale riconoscimento di una tutela *sui generis* rafforzata a prescindere dall'intensità del requisito qualitativo-territoriale rappresenta un profilo chiave per la ricostruzione del sistema europeo, il quale torna sotto la lente

---

*Geneva Act of the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration: An Assessment of a Controversial Agreement*, in IIC, 2016, p. 673 ss.

<sup>40</sup> Deve precisarsi come anche a livello nazionale sia prevista una disciplina normativa delle indicazioni geografiche ai sensi degli artt. 29 e 30 c.p.i., la quale tuttavia risulta sostanzialmente inefficace in quanto "esautorata" sul piano della competenza in forza dell'intervento *pre-emptive* della legislazione europea in materia; per un commento sulla disciplina italiana v. G.E. SIRONI, *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Dir. Ind.*, 2010, p. 536 ss.; per una riprova concreta di tale preclusione operativa v. App. Milano, 18 giugno 2015, in *Riv. dir. ind.*, 2016, II, p. 423 ss., con nota di C. PAPPALARDO, *Ancora in tema di denominazioni geografiche non registrate: la giurisprudenza dopo la sentenza Felino della Cassazione (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2828)*, secondo cui «l'art. 2598, n. 2, c.c. enuclea due diverse ipotesi di concorrenza sleale: l'indicazione sul prodotto di una provenienza geografica diversa dall'effettivo luogo di origine, e la falsa attribuzione ad un prodotto di qualità che provengono da una data indicazione geografica; quest'ultima ipotesi, facendo riferimento alla qualità del prodotto, ricade nell'ambito delle disposizioni del regolamento comunitario, con la conseguenza che la stessa, in assenza di registrazione della indicazione geografica presso il registro UE, non può essere fatta valere sulla base delle disposizioni nazionali».

<sup>41</sup> V. art. 13, c. 1, reg. (UE) n. 1151/2012, secondo cui «i nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "stile", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto».

<sup>42</sup> Sull'uso evocativo del nome geografico v. da ultimo Corte giust. UE, 21 gennaio 2016, causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus*, in *Raccolta digitale (generale)*, 2016, per il cui commento sia consentito rinviare a B. CALABRESE, *La protezione dei nomi geografici nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: criteri oggettivi e soggettivi della tutela per evocazione*, in *Dir. comunit. scambi internaz.*, 2016, p. 273 ss.

d'ingrandimento nell'ambito della discussione sulla nuova disciplina delle indicazioni geografiche non agricole.

3. *La progettata estensione della regolamentazione europea dei nomi geografici ai prodotti non agroalimentari.*

L'introduzione di una regolamentazione specifica per i nomi geografici non agricoli comporta un duplice mutamento di prospettiva per il sistema europeo complessivamente inteso.

In primo luogo, tale estensione normativa implica la necessità di adattare le vigenti condizioni di tutela al di fuori del classico paradigma agroalimentare<sup>43</sup>. Nel panorama dei prodotti tipici di tipo artigianale, infatti, si conoscono numerosi esempi di produzioni tradizionali caratterizzate per la loro origine geografica. Tuttavia, siffatto insieme appare fortemente variegato, anche in ragione della sua costruzione definitoria "in negativo"<sup>44</sup>: risultano così ricompresi nell'ambito di applicazione della futura disciplina dei nomi geografici "non agricoli" tanto prodotti più naturali, la cui tipicità è riconducibile sostanzialmente alla materia prima proveniente dalla zona d'origine, quanto prodotti trasformati, per i quali il valore aggiunto è costituito quasi esclusivamente dalla lavorazione artigianale secondo la tradizione storica del luogo<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> A tale proposito, per l'importanza concettuale del paradigma agroalimentare nella ricostruzione del regime europeo di tutela *sui generis* dei nomi geografici (anche nell'ottica di ricondurre a coerenza alcune criticità di difficile giustificazione sistematica) v. P. BORGHI, *I requisiti della tutela*, in B. UBERTAZZI - E. MUÑIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 179 ss.

<sup>44</sup> Se l'accezione in negativo dei prodotti tipici non agricoli sconta tale incertezza, anche possibili esempi di definizione in positivo non paiono particolarmente caratterizzanti: così la definizione di «prodotto artigianale» in sede UNESCO, secondo cui «*artisanal products are those produced by artisans, either completely by hand, or with the help of hand tools or even mechanical means, as long as the direct manual contribution of the artisan remains the most substantial component of the finished product. These are produced without restriction in terms of quantity and using raw materials from sustainable resources. The special nature of artisanal products derives from their distinctive features, which can be utilitarian, aesthetic, artistic, creative, culturally attached, decorative, functional, traditional, religiously and socially symbolic and significant*» (UNESCO/ITC International Symposium "Crafts and the international market: trade and customs codification", Manila, 6-8 ottobre 1997, disponibile all'indirizzo <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/crafts-and-design/>).

<sup>45</sup> A tale proposito possono citarsi diversi esempi di prodotti tipici non agricoli secondo una scala di lavorazione approssimativamente crescente: marmi, pietre preziose, ceramiche, vetri, tessuti; per una panoramica dei prodotti tipici potenzialmente eleggibili per la protezione tramite nomi geografici nei diversi Stati membri dell'Unione europea v. Insight Consulting - REDD - OriGIn, *Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market*, cit (nt. 10), Annex III, p. 563 ss.; esula, invece, dalla presente trattazione la questione problematica della proteggibilità del c.d. *traditional*

In secondo luogo, è il sistema stesso che pare spostarsi sul piano delle competenze, abbandonando il settore della politica agricola, dove si è storicamente sviluppato in sede europea, per segnare un “ritorno” alla materia industrialistica in termini legislativi e amministrativi<sup>46</sup>. L’afferenza della disciplina dei nomi geografici alla politica agricola europea ha implicato un tendenziale allontanamento dai principi della proprietà industriale, volti a bilanciare protezione esclusiva e istanze concorrenziali, privilegiando invece una tutela approssimata “per eccesso” in nome degli obiettivi politici che caratterizzano il settore agricolo, soprattutto nel difficile contesto delle negoziazioni internazionali<sup>47</sup>.

Pertanto, tale mutamento di prospettiva implicato dall’espansione oltre i confini del comparto agricolo rappresenta un’occasione importante per riflettere sul regime europeo di tutela *sui generis* dei nomi geografici, riportando al centro la proprietà industriale. Ciò in via altrettanto duplice: a livello sistematico, verificando la rispondenza della privativa geografica alla propria *ratio* giustificativa, con effetto di riprova sulla tenuta concettuale dell’assetto normativo prescelto che si fonda sull’esistenza di un collegamento qualitativo-territoriale variamente definito<sup>48</sup>; a livello applicativo, verificando che la protezione così accordata sia applicata in maniera conforme ai principi fondamentali della proprietà industriale, al

---

*knowledge* nell’ambito della proprietà industriale e intellettuale, su cui, senza pretesa di esaustività, v. da ultimo D.F. ROBINSON – A. ABDEL-LATIF – P. ROFFE (a cura di), *Protecting Traditional Knowledge: The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, Routledge, Oxon, 2017, p. 1 ss., nonché storicamente in chiave politica R.J. COOMBE, *Protecting Cultural Industries to Promote Cultural Diversity: Dilemmas for International Policy-Making Posed by the Recognition of Traditional Knowledge*, in K. MASKUS – J. REICHMAN (a cura di), *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 559 ss.

<sup>46</sup> Oltre alla novità legislativa sul piano delle fonti primarie dell’Unione europea dell’art. 118 TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona quale norma di competenza per l’istituzione di titoli unitari di proprietà intellettuale, si discute della possibilità di affidare all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) anche la competenza amministrativa in materia di nomi geografici: in questo senso v. opinione del Comitato Cultura e Educazione del Parlamento europeo, punto 5, in *Relazione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione europea ai prodotti non agricoli*, cit. (nt. 10).

<sup>47</sup> Su tale impostazione storica della disciplina sulle indicazioni geografiche entro la base giuridica della politica agricola europea v. F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, p. 434 ss.; in generale, sulla ricostruzione storica delle linee di politica agricola europea v. F. CAPELLI, *Evoluzione della politica agricola dell’Unione europea dalle origini ai giorni nostri: un sintetico commento*, in *Dir. comunit. scambi internaz.*, 2015, p. 267 ss., nonché L. COSTATO, *Per una storia della PAC (a sessant’anni dall’inserimento dell’agricoltura nel progetto di Trattato CEE)*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, p. 64 ss.

<sup>48</sup> V. *infra* parr. 4-5.

fine di sviluppare un'esclusiva proporzionata alle esigenze di tutela specifica nel rispetto delle dinamiche concorrenziali di mercato<sup>49</sup>.

Venendo al merito della disciplina, deve premettersi che le indicazioni geografiche non agricole rappresentano una novità per l'ordinamento europeo, ma non nel panorama internazionale<sup>50</sup>: esse risultano contemplate implicitamente dalla definizione onnicomprensiva prevista dall'Accordo TRIPs, come pure dai trattati internazionali che ne furono precursori<sup>51</sup>; esse, invero, sono anche già previste a livello di legislazione nazionale da diversi Paesi<sup>52</sup>, inclusi alcuni Stati membri della stessa Unione europea<sup>53</sup>.

Ciò non toglie che la futura disciplina europea armonizzata rappresenterà, per portata ed impatto, il riferimento normativo principale sul tema. Di essa, pur nell'attesa della proposta di regolamento ormai

---

<sup>49</sup> V. *infra* par. 6.

<sup>50</sup> Quanto all'ordinamento nazionale italiano, si precisa che non è attualmente prevista una disciplina generale per le indicazioni geografiche non agricole, mentre sono stati adottati in via asistemica singoli interventi legislativi volti ad approntare una tutela *ad hoc* per specifiche categorie di prodotti tradizionali: v. p. es. legge 9 luglio 1990, n. 188, per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità (istitutiva di appositi marchi certificativi pubblicitari); su tale contesto settoriale v. D. MASTRELIA, *Il mercato delle ceramiche artistiche tradizionali fra panoplia strumentale, resilienza e innovazione*, in *Dir. ind.*, 2016, p. 479 ss.

<sup>51</sup> Per un inquadramento generale di tale materia nel contesto giuridico internazionale v. D. MARIE-VIVIEN, *Do Geographical Indications for Handicrafts Deserve a Special Regime? Insights from Worldwide Law and Practice*, in W. VAN CAENEGEM – J. CLEARY (a cura di), *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, Springer, Cham, 2017, p. 221 ss.

<sup>52</sup> Per l'esperienza degli ordinamenti sudamericani v. P. COVARRUBIA, *Protection of Non-Agricultural GIs: A Window on What is Happening in Latin America*, in *EIPR*, 2016, p. 129 ss.

<sup>53</sup> Nell'ambito del variegato panorama normativo europeo (ricostruito puntualmente in Insight Consulting – REDD - OriGIn, *Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market*, cit (nt. 10), p. 29 ss.) il riferimento più importante è sicuramente quello della Francia, dove è stato introdotto l'art. L 721-2, *Code de la Propriété Intellectuelle*, rubricato «*Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux*», il quale prevede che «*Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4*»; in merito al regime francese di tutela per i nomi geografici dei prodotti non agricoli v. G. MORETTI, *The Registration of Geographical Indications for Non-Agricultural Products in France and its Impact on Proposed EU Legislation*, in *EIPR*, 2016, p. 686 ss.

imminente, si possono individuare gli elementi essenziali emersi nell'ambito del relativo *iter* legislativo<sup>54</sup>.

In via generale, l'impostazione del regime europeo di tutela per le indicazioni geografiche non agricole mutua in larga parte il modello in essere per i prodotti agroalimentari, tanto sul piano teleologico, quanto sul piano contenutistico.

Sul piano teleologico, il legislatore europeo conferma la natura multifunzionale dell'istituto dei nomi geografici<sup>55</sup>, i cui obiettivi dichiarati spaziano dalla corretta informazione dei consumatori alla repressione della concorrenza sleale, dalla preservazione del *know-how* tradizionale al sostegno alle imprese locali, fino alla tutela di istanze culturali e di altre «attività immateriali quali la notorietà e gli standard di qualità», in un quadro non particolarmente organico<sup>56</sup>. Al netto delle dichiarazioni programmatiche, dagli atti preparatori pare assumere valenza primaria l'obiettivo di custodire il patrimonio storico di competenze produttive locali, di cui l'Europa è ricca, al fine di salvaguardare la sopravvivenza di questo «capitale sociale» del territorio nel contesto della competizione globalizzata<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Se il Libro Verde *“Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa”*, cit. (nt. 10), funge da riferimento principale, l'avvio dell'*iter* legislativo europeo deriva dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale: Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa*, 24 maggio 2011, COM(2011) 287 final, p. 16, su cui v. R. MONGILLO, *Riflessioni sul mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 1227 ss.

<sup>55</sup> Quale emblematico riscontro positivo di tale multifunzionalità v. art. 1, c. 1, reg. (UE) n. 1151/2012, il quale elenca gli «obiettivi» del regime *sui generis* di protezione dei nomi geografici: «Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo: a) una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto; b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e d) l'integrità del mercato interno. Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale».

<sup>56</sup> V. Libro Verde *“Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa”*, cit. (nt. 10), p. 6; in via ulteriore, risulta ivi menzionata anche la finalità di incoraggiare «gli investimenti nelle nuove tecnologie e nell'innovazione per tutelare la qualità elevata dei prodotti mantenendo al contempo la competitività», la cui indiscutibile meritevolezza di principio non ne elimina un certo stridore rispetto al contesto artigianale dei prodotti tradizionali tipici.

<sup>57</sup> V. ancora testualmente Libro Verde *“Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa”*, cit. (nt. 10), p. 11, ove tale finalità di preservare le tradizioni produttive locali

Sul piano contenutistico, l'architettura della nuova disciplina in materia di prodotti non agricoli ricalca tendenzialmente il regime dei nomi geografici attualmente vigente, in particolare per quanto concerne il sistema di registrazione<sup>58</sup>, le procedure di controllo<sup>59</sup>, nonché il ruolo del disciplinare di produzione<sup>60</sup>. Anche la portata della protezione riconosciuta a tali segni distintivi pubblicitari non dovrebbe riservare sorprese, uniformandosi alla tutela di tipo rafforzato, estesa fino agli usi evocativi, prevista in blocco per il comparto agroalimentare<sup>61</sup>.

Più incerta, invece, risulta la definizione dei prodotti eleggibili alla tutela come nome geografico. Gli atti preparatori non esprimono una scelta chiara rispetto all'attuale dicotomia tra DOP e IGP, con un orientamento interlocutorio - al limite della reticenza - da parte del legislatore europeo che non può che suscitare forti perplessità. Trattasi, infatti, del profilo decisivo per una corretta strutturazione della privativa sui nomi geografici quale diritto di proprietà industriale, in ragione della natura fondante dell'elemento qualitativo-territoriale per siffatta tutela *sui generis*. In particolare, lo stesso ragionamento legislativo pare seguire un percorso logico contraddittorio: prima si afferma la necessità di riscontrare uno specifico «legame causale» tra territorio e proprietà caratterizzanti il prodotto, fino ad affermare che «più forte è il legame, maggiore sarà la credibilità e l'autenticità di un prodotto agli occhi del consumatore»; poi, però, si ammette che taluni prodotti geografici possano essere qualificati da fattori esclusivamente umani o addirittura solamente dalla loro notorietà; infine, si richiamano adesivamente le conclusioni dello studio preliminare in materia, secondo cui sarebbero pochi i prodotti tradizionali non agricoli in grado di soddisfare «i rigorosi requisiti di una DOP» quale modello a legame territoriale più stringente<sup>62</sup>.

Emerge, così, una certa dissociazione del legislatore europeo, il quale, da un lato, riconosce nel requisito qualitativo-territoriale il merito di tutela dei nomi geografici ma, al contempo, allarga le maglie della protezione fino a ricomprendere valori solo reputazionali, slegati da ogni causalità ancorata al *milieu géographique*<sup>63</sup>. Tale dissociazione è, in verità,

---

è resa in via esplicita tramite il richiamo al caso storico dell'industria lituana del lino, scomparsa a causa di un'insufficiente tutela contro i prodotti imitativi.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 21-23.

<sup>59</sup> *Ibidem*, p. 24-25.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 18-19.

<sup>61</sup> *Ibidem*, p. 24.

<sup>62</sup> *Ibidem*, p. 17-18.

<sup>63</sup> La medesima contraddizione in termini emerge, in verità, anche nella posizione del Parlamento europeo, il quale «ribadisce che il legame con il territorio di produzione è fondamentale per poter individuare un know-how particolare e designare la qualità, l'autenticità e le caratteristiche del prodotto» e al contempo «si esprime a favore di una definizione ampia che permetterebbe di riconoscere il legame tra il prodotto e la zona

concretamente spiegabile per la storica contrapposizione tra due fazioni all'interno dell'ordinamento europeo, da cui era già scaturita, quale soluzione di compromesso, l'assetto normativo basato sui diversi modelli di DOP e IGP<sup>64</sup>. Nonostante tale radicamento nel passato, la questione resta uno snodo fondamentale: tuttavia, la disciplina delle indicazioni geografiche non agricole, più che fare chiarezza, sembra enfatizzare un equivoco definitorio che ruota attorno al concetto di reputazione nelle indicazioni geografiche qualificate.

4. *Le implicazioni sistematiche delle indicazioni geografiche come diritto di proprietà industriale: criticità del fondamento reputazionale della tutela sui generis.*

Secondo la classificazione della giurisprudenza europea, le indicazioni geografiche qualificate – nel cui novero rientrano i segni pubblicitari di cui alla regolamentazione armonizzata – si distinguono dalle indicazioni geografiche semplici, in quanto queste ultime «non implicano nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica»<sup>65</sup>. Questa distinzione, presupposta alla creazione di un titolo *sui generis* di proprietà industriale, conferma come le indicazioni geografiche qualificate siano imperniate su di un «nesso diretto» di tipo qualitativo-territoriale, il quale si estrinseca, come da regolamento, nella presenza in via alternativa

---

coperta dall'IG» (*Relazione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli*, cit. (nt. 10), punti 41-42); tale contraddittorietà pare accomunare anche altre posizioni espresse in sede di pubblica consultazione da parte dei relativi *stakeholders*: v. Eurochambers (associazione delle camere di commercio e industria europee), *Position Paper on the possible extension of Geographical Indications to the non food sector*, febbraio 2015, ove si afferma che «*quality, reputation and other characteristics should be compulsory requirements, either alternatively or cumulatively, otherwise the system would become extremely unrestrictive and lead to unreasonably wide protection of many products*» (disponibile all'indirizzo <http://www.eurochambres.eu/Content/default.asp?pagename=PositionPapers2015>).

<sup>64</sup> Sulla contrapposizione all'interno all'Unione europea tra, da un lato, Francia e Paesi meridionali su posizioni più stringenti e, dall'altro lato, Germania e Paesi settentrionali favorevoli a requisiti meno effettivi, che ha portato alla bipartizione di compromesso tra DOP e IGP nell'ambito della stessa regolamentazione comunitaria v. D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit. (nt. 2), p. 224.

<sup>65</sup> V. Corte giust. UE, 7 novembre 2000, causa C-312/98, *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV c. Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG*, in *Raccolta*, 2000, I, 9187, punto 44; sulla tutelabilità delle indicazioni geografiche semplici v. Corte giust. UE, 8 maggio 2014, causa C-35/13, *Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e Kraft Foods Italia SpA c. Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino»*, in *Raccolta digitale (generale)*, 2014.

di «una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto»<sup>66</sup>.

Ne consegue che i nomi geografici europei, in quanto indicazioni geografiche qualificate, debbono presentare un *quid pluris* rispetto alle indicazioni geografiche semplici. Se astrattamente ciò pare comprovato dalla definizione sopra richiamata di IGP (utilizzata dalla giurisprudenza come minimo comune denominatore anche per le DOP), in concreto il singolo elemento della reputazione, quale requisito costitutivo autonomo, non può ritenersi idoneo a soddisfare tale condizione qualificante.

Segnatamente, la reputazione o notorietà del prodotto consiste in un valore schiettamente "soggettivo", in quanto fondato sulla percezione del pubblico dei consumatori e degli operatori di riferimento<sup>67</sup>; come tale, esso è tecnicamente estraneo al prodotto, coincidendo con la stessa provenienza geografica della produzione, senza trovare espressione in alcun aspetto tangibile del bene materiale<sup>68</sup>.

Pertanto, la reputazione in sé non può correttamente integrare quel *quid pluris* che fonda le indicazioni geografiche qualificate. In particolare, se tale valore differenziale potesse essere rappresentato anche da profili solo soggettivi ed esterni al prodotto, esso non sarebbe più in grado di svolgere la sua funzione qualificante, poiché non si conserverebbe più nessuno spazio di autonomia per le indicazioni geografiche semplici. Queste ultime, se è pur vero che prescindono da un legame qualitativo-territoriale specifico, non possono nemmeno annullarsi fino a divenire

---

<sup>66</sup> V. Corte giust. UE, 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, *Procedimento penale a carico di Jacques Pistre, Michèle Barthes, Yves Milhau e Didier Oberti*, in *Raccolta*, 1997, I, 2343.

<sup>67</sup> Per un approfondimento in materia di percezione soggettiva sull'evoluzione della teoria dei segni e le relative implicazioni per il diritto dei marchi v. S. SANDRI, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, Experta, Forlì, 2007, p. 34 ss.

<sup>68</sup> Infatti delle due l'una: o si ammette che la reputazione sia sempre accompagnata da riscontri qualitativi oggettivi, e allora però saranno questi (e non la reputazione) il termine del legame territoriale di tipo qualificato; o si intende la reputazione come elemento autonomo in senso stretto, e allora però essa sarà caricata di positività per il solo fatto dell'origine geografica, a prescindere dalle qualità oggettive del prodotto (come avviene per un *brand* che gode di rinomanza); a conferma di tale ragionamento v. Corte giust. UE, 10 novembre 1992, causa C-3/91, *Exportur SA c. LOR SA e Confiserie du Tech SA*, in *Raccolta*, 1992, I, 5529, punto 28, secondo cui «le denominazioni geografiche che siano usate per dei prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità [...] possono ciò nondimeno godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. Esse devono quindi essere tutelate».

norme di etichettatura<sup>69</sup>: infatti, per le indicazioni geografiche semplici, l'ordinamento europeo riconosce ai legislatori nazionali la possibilità di una tutela contro gli usi ingannevoli, presupponendone dunque una certa valenza positiva sul piano della reputazione, quanto meno in termini suggestivi; ma, se così è, non può allora immaginarsi un'indicazione geografica semplice che sia positiva e "meno che reputazionale"<sup>70</sup>, pena la riduzione di tale categoria concettuale alla mera veridicità burocratica dell'origine geografica<sup>71</sup>.

Con ciò non si vuole sostenere che la pura reputazione geografica non sia meritevole di tutela, bensì si intende precisare che, ferma la protezione contro le appropriazioni concorrenzialmente sleali di tali valori positivi, la privativa sui nomi geografici, come diritto speciale di proprietà industriale, è concepita per applicarsi ad un livello diverso ed ulteriore di territorialità<sup>72</sup>. Tale livello di territorialità qualificata è rappresentato da

---

<sup>69</sup> Le norme europee di etichettatura, infatti, perseguono obiettivi generali non certo sovrapponibili a quelli sottesi alla tutela esclusiva *sui generis* dei nomi geografici: v. regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori UE, in GUUE L 304/18 del 22 novembre 2011, il cui art. 3, c. 1, sancisce che «la fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche» ed il cui art. 26, c. 1, con particolare riferimento all'indicazione del luogo di provenienza, fa salve le specifiche disposizioni previste in materia di DOP e IGP.

<sup>70</sup> Analogamente a quanto evidenziato, nel rapporto tra brevetto per invenzione e modello di utilità, in merito alla definizione del parametro normativo di attività inventiva in termini minimali di non ovvietà, tale dunque da non poter contemplare livelli inferiori, da G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit. (nt. 3), p. 138.

<sup>71</sup> Corrispondentemente alla diversa *ratio* che governa la regolamentazione doganale, la quale peraltro costituisce storicamente nell'ordinamento europeo il riferimento normativo per le indicazioni di provenienza "made in" e che, non a caso, è ritenuta inadeguata alla tutela dei valori reputazionali riconnessi a tali forme di indicazione geografica semplice: in tal senso v. V. RUBINO, *I limiti alla tutela del "Made in" fra integrazione europea e ordinamenti nazionali*, Giappichelli, Torino, p. 42 ss.; in generale sul tema v. V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, cit. (nt. 12), p. 31 ss.; V. FRANCESCHELLI, "Made in Italy" *Much ado about nothing*, in AA.VV., *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 337 ss.

<sup>72</sup> Sul concetto specifico di territorialità che fonda i nomi geografici v. Corte giust. UE, 6 luglio 2017, causa C-139/16, *Juan Moreno Marín c. Abadía Retuerta SA*, in *Raccolta digitale (generale)*, 2017, secondo cui «un segno quale "la Milla de Oro", che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, non può costituire un'indicazione di provenienza geografica, dato che tale segno deve essere accompagnato da un nome che indica un luogo geografico affinché lo spazio

quel legame causale che lo stesso legislatore europeo pone a fondamento del regime *sui generis*, anche nell'ambito della nuova disciplina dei prodotti non agroalimentari<sup>73</sup>. Da questo punto di vista, tuttavia, il doppio livello di intensità che caratterizza il sistema di DOP e IGP è fuorviante, poiché non rappresenta una scala quantitativa omogenea.

Come osservato, i modelli di DOP e IGP si fondano su presupposti differenti, potendo i prodotti eleggibili come IGP essere supportati da elementi puramente reputazionali. Pertanto, prevedere la reputazione quale elemento sufficiente per la protezione come nome geografico, in alternativa alle caratteristiche tangibili del prodotto tipico, non rappresenta un'equivalenza innocua: ciò, infatti, significa disancorare il prodotto dal territorio, poiché implica la rinuncia al riscontro di qualità oggettivamente verificabili; ossia, si finisce per ammettere che la specialità del prodotto locale non è riconducibile al *milieu* di provenienza<sup>74</sup>.

Così, se si porta alle estreme conseguenze questa impostazione, dovrebbe prefigurarsi l'accessibilità alla tutela europea come IGP anche per le indicazioni geografiche di servizio, ben potendo contemplarsi anche per prestazioni d'opera intellettuale o comunque a prevalenza "immateriale" l'esistenza di una reputazione geografica, in virtù di tradizioni storiche e del consolidamento del relativo *savoir faire*<sup>75</sup>. Per quanto avallata da alcune esperienze di diritto positivo<sup>76</sup>, deve censurarsi

---

fisico, al quale è associata una forte concentrazione di un prodotto o servizio di valore e qualità elevati, possa essere identificato».

<sup>73</sup> In tal senso, insistendo sulla valenza dell'elemento qualitativo-territoriale quale «*central legal criterion setting GIs apart as a distinct intellectual property right*» anche nell'ambito delle indicazioni geografiche non agricole, D. MARIE-VIVIEN, *Do Geographical Indications for Handicrafts Deserve a Special Regime? Insights from Worldwide Law and Practice*, cit. (nt. 51), p. 224.

<sup>74</sup> Per un'evidenziazione di siffatta problematicità v. D. GANGJEE, *From Geography to History: Geographical Indications and the Reputational Link*, in I. CALBOLI – N.W. LOON (a cura di), *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 36 ss.

<sup>75</sup> Così, esemplificando, potrebbe certamente immaginarsi la sussistenza di una reputazione siffatta anche per i servizi alberghieri romagnoli o per i servizi di consulenza societaria lussemburghesi, tradizionalmente prestati con competenza dagli operatori delle rispettive aree geografiche (a riprova, quanto ai primi, v. P. BATTILANI, *Dal turismo di massa al turismo relazionale: la Riviera romagnola*, in AA.VV., *Territori (L'Italia e le sue regioni: l'età repubblicana)*, Treccani, Roma, 2015, p. 603 ss.); il che, tuttavia, per quanto pregevole, non pare sufficiente per integrare il necessario requisito qualitativo-territoriale correttamente inteso ai fini dell'instaurazione di un titolo *sui generis* di proprietà industriale per i nomi geografici.

<sup>76</sup> L'ordinamento estone invero contempla già espressamente la tutelabilità delle indicazioni geografiche anche per i servizi, oltre che per i prodotti, ai sensi della propria legislazione nazionale in materia, come riportato da Insight Consulting – REDD - OriGIn, *Study on geographical indications protection for non-agricultural products in the internal market*, cit (nt. 10), *Annex I*, p. 350 ss.; anche l'ordinamento svizzero è stato recentemente

questa ipotesi di vera e propria “sublimazione” della reputazione geografica, a causa della sua completa astrazione da ogni referente materiale che possa fungere da termine di riscontro dell’essenziale legame causale col territorio, altrimenti ridotto a semplice autoreferenzialità<sup>77</sup>.

La concezione delle IGP come nome geografico a carattere (anche) solo reputazionale costituisce, dunque, il principale profilo di criticità del regime europeo<sup>78</sup>. Richiamando la *ratio* giustificativa di questo titolo di proprietà industriale, è evidente che un allentamento del requisito territoriale qualificante rischia di sbilanciare il sistema verso eccessi protezionistici: se, infatti, la tutela che si intende offrire è quella di tipo rafforzato, che trascende la percezione del consumatore, è necessario che siffatto salto normativo sia sostenuto da giustificazioni coerenti in termini di meritevolezza dell’oggetto dell’esclusiva, e non da una mera “volontà di protezione”.

Un riflesso di questo sbilanciamento si ritrova direttamente sul piano degli obiettivi di tutela della disciplina sui nomi geografici. La descritta natura multifunzionale degli obiettivi perseguiti, infatti, non elimina la necessità di tracciare una coerenza di fondo sui vari fronti; coerenza che, tuttavia, risulta messa a repentaglio proprio dall’elemento reputazionale.

Così, sul fronte dei consumatori, assume rilievo non solo una funzione basilare di corretta informazione circa l’origine geografica del prodotto, ma anche una funzione certificativa dell’elemento qualitativo-territoriale che caratterizza lo stesso. Ma è evidente che, se tale elemento qualificante si converte nella mera reputazione vantata in forza dell’origine geografica, il segno distintivo pubblicitario finisce per certificare una semplice (auto)narrazione<sup>79</sup>, con conseguente pregiudizio

---

riformato in tal senso: v. art. 49, Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza del del 28 agosto 1992, 232.11, come introdotto dalla legge federale del 21 giugno 2013, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

<sup>77</sup> Sul punto, per una riflessione in senso critico sulla tutelabilità delle indicazioni geografiche di servizio, da ricondursi invece preferibilmente al marchio collettivo in ragione dell’assenza di un effettivo collegamento territoriale, D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit. (nt. 2), p. 217.

<sup>78</sup> Per una conferma di tali valutazioni critiche v. da ultimo I. CALBOLI, *Geographical Indications between Trade, Development, Culture, and Marketing: Framing a Fair(er) System of Protection in the Global Economy?*, in I. CALBOLI – N.W. LOON (a cura di), *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 3 ss.

<sup>79</sup> Da questo punto di vista, i nomi geografici puramente reputazionali sembrerebbero allora assimilabili ai cosiddetti segni “di qualità ideologica”, caratterizzati da una funzione certificativa di tipo identitario, su cui v. R. ROMANO, *I segni di qualità ideologica*, in *AIDA*, 2015, p. 326 ss.

della funzione certificativa medesima in termini di credibilità agli occhi dei consumatori<sup>80</sup>.

Ancora, sul fronte della salvaguardia del *know-how* tradizionale e del tessuto imprenditoriale locale custode dello stesso, la riduzione del requisito territoriale a valori solo reputazionali apre alla possibilità di un più forte grado di delocalizzazione della produzione (se non di una vera e propria replicabilità tecnica dell'intero processo) al di fuori della zona vocata<sup>81</sup>. Infatti, se conta solo la notorietà geografica, il prodotto tradizionale risulta protetto in forza non delle sue qualità causalmente derivanti dal luogo di produzione, ma dalla reputazione di chi ne dirige la produzione *in loco*. Lo schema di tutela finisce così per avvicinarsi a quello proprio del marchio d'impresa<sup>82</sup>, con conseguente difficoltà di negare, a

---

<sup>80</sup> In questo senso, una riprova dell'inadeguatezza di un'impostazione sistematica basata sulla sola notorietà si rinviene in un'ulteriore contraddizione espressa dal legislatore europeo in sede di riforma: v. Libro Verde "*Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa*", cit. (nt. 10), p. 10, dove l'affermazione secondo cui il segno geografico pubblicitario informa e garantisce il consumatore, non solo circa la qualità, ma anche circa la reputazione del prodotto artigianale si risolve in un corto circuito logico, poiché è il consumatore stesso a dare origine alla reputazione su cui è fondato il segno, e non l'opposto, invertendosi altrimenti condizioni ed effetti della protezione; ad ulteriore dimostrazione di tale impostazione erronea sovviene anche il ragionamento espresso dal legislatore europeo *ibidem*, p. 19, ove si analizza la notorietà quale requisito della protezione, affermando che esso può rappresentare un elemento costitutivo autonomo per poi evidenziare che «questo tipo di soluzione, tuttavia, penalizzerebbe i prodotti nuovi o in via di sviluppo che, per definizione, non hanno ancora acquistato notorietà»; così, il legislatore europeo dimostra di non accorgersi che il problema non è dato dalla novità dei prodotti meritevoli di tutela, ma dallo stesso criterio di tipo reputazionale, dal momento che un requisito qualitativo-territoriale in senso proprio consentirebbe piena tutela anche per i prodotti geografici storicamente più recenti.

<sup>81</sup> In tal senso, non è un caso che le IGP, a differenza delle DOP, prevedano condizioni più lasche non solo sul piano del collegamento qualitativo-territoriale del prodotto finito, ma anche rispetto alle fasi di lavorazione e alle stesse materie prime; al riguardo v. Corte giust. UE, 6 dicembre 2001, causa C-269/99, *Carl Kühne GmbH & Co. KG c. Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG*, in Raccolta, 2001, I, 9517, punto 61, ove è stato sancito che ai fini della registrazione come IGP «un prodotto alimentare può essere considerato originario della zona geografica di cui trattasi per il fatto di essere trasformato o elaborato in tale regione, anche se le materie prime sono prodotte in un'altra regione»; sul punto v. espressamente D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit. (nt. 4), p. 153, il quale nota che «le IGP identificano invece luoghi che presentano caratteristiche ambientali assai più sfumate. [...] In questa situazione è tuttavia evidente che analoghi metodi produttivi potrebbero essere "replicati" in luoghi diversi: e che l'area geografica indicata dalla IGP non può dirsi essenziale a determinare la qualità del prodotto».

<sup>82</sup> Lungo questa linea di comparazione tra marchio e nomi geografici, per una riprova dei rispettivi ambiti di tutela v. Trib. Roma, 25 agosto 2014, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 1142, secondo cui «non è ingannevole il marchio che contenga un'indicazione geografica che non sia riferita al luogo di produzione ed alla provenienza del prodotto (nel caso di specie, la dicitura "Drioli Maraschino dell'Antica fabbrica di Francesco Drioli fondata a Zara nel 1759 stabilimento di Mira" è stata ritenuta non ingannevole, in quanto non

livello teorico, la facoltà di proliferazione delle sedi produttive al di fuori della area storica d'origine, potendo la comunità imprenditoriale depositaria del *know-how* tradizionale sovrintendere alla produzione extraterritoriale del prodotto tipico tramite licenze e altri strumenti di controllo del patrimonio tecnico immateriale<sup>83</sup>. Anche senza giungere a tali estremizzazioni<sup>84</sup>, la tendenza delocalizzatrice insita nell'approccio reputazionale non può che porsi in palese contraddizione con gli obiettivi economici di tale privativa<sup>85</sup>.

---

indicativa del luogo di produzione del maraschino, ma della città in cui è stata fondata l'azienda produttrice)».

<sup>83</sup> A questo proposito v. Cons. St., 13 maggio 2015, n. 2405, in *Dir. comunit. scambi internaz.*, 2015, p. 433 ss., secondo cui «nel settore produttivo agroalimentare per numerosi prodotti beneficiari di ipp o dop si registra, invero, il passaggio da un'originaria produzione in ambito limitato e a livello artigianale a quello su scala industriale, in relazione all'incremento della domanda dei consumatori, senza che ciò rifluisca sul regime di tutela che si incentra sulla ricetta, sulla zona di origine, sulla reputazione del prodotto e sul metodo di ottenimento; in tali sensi è l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa che pone in rilievo come la disciplina comunitaria non fa dipendere la possibilità di ottenere la registrazione del prodotto dall'assenza del carattere industriale della produzione o dalla necessaria limitatezza della stessa, mentre siffatta evenienza, e cioè la possibilità di produzione in ambito industriale, non incide sulla reputazione dell'alimento e sul collegamento dello stesso a una determinata zona geografica; alla luce di detto orientamento il mero fatto che il prodotto si ottenga tramite una tecnica realizzabile ovunque e in concreto utilizzata al di fuori del territorio da tutelare non costituisce elemento ostativo alla registrazione, in quanto con la stessa non si tutelano solo beni che tecnicamente possono essere prodotti solo in un luogo, ma anche quelli la cui reputazione ha una specifica origine geografica» (con un ragionamento che, combinando in toni quasi dogmatici costruzione reputazionale ed espansione industriale dei prodotti geografici, potrebbe avere implicazioni critiche per le tendenze delocalizzatrici sopra evidenziate); precedentemente, in senso conforme, v. Cons. St., 4 agosto 2008, n. 3890, in *Foro amm. CDS*, 2008, p. 2160 ss.

<sup>84</sup> Estremizzazioni che tuttavia vantano un precedente concreto, come nel caso della denominazione geografica "Jaffa" per agrumi israeliani, tutelati in sede nazionale nonostante la pratica di concedere il segno geografico in licenza anche per la coltivazione di frutti in altri Paesi: su questo caso v. N. WILKOF - S. UZRAD, *In the matter of the appellation of origin for 'JAFFA'*, in *JiPLP*, 2008, p. 17 ss.

<sup>85</sup> In particolare per quanto riguarda gli obiettivi di sostegno all'economia locale: v. Libro Verde "Sfruttare al meglio il *know-how* tradizionale dell'Europa", cit. (nt. 10), p. 10, ove si dichiara che «un'indicazione protetta che gode di notorietà potrebbe dare maggiore visibilità alla località o alla regione di origine e produrre effetti moltiplicatori, ad esempio incoraggiando il turismo, le fiere commerciali e le attività culturali e, di conseguenza, creare maggiori opportunità di lavoro. In genere l'occupazione creata da un determinato prodotto a indicazione geografica non può essere trasferita in altre località per via dei suoi legami intrinseci con un dato territorio. In quest'ottica, migliorare la prosperità di talune regioni estendendo la protezione delle IG ai prodotti non agricoli potrebbe contribuire a preservare l'occupazione e la ricchezza in talune zone economicamente fragili».

Se la costruzione della definizione di IGP esclusivamente in termini di reputazione risulta un problema latente del regime *sui generis* europeo, i nomi geografici non agricoli finiscono per accentuare siffatta criticità: in questo contesto, infatti, date le caratteristiche meno naturali dei prodotti artigianali estranei al comparto agroalimentare, il presupposto qualitativo-territoriale assume una valenza assai più indiretta<sup>86</sup>, tale per cui il *know-how* tradizionale tende a prevalere definitivamente sul *terroir*<sup>87</sup>. Viene così a spostarsi il baricentro della tutela verso valori di matrice prettamente identitaria, a scapito delle specialità tangibili del prodotto, in una deriva che si ripercuote direttamente sulla coerenza generale di sistema<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> Sulla prevalenza dei fattori umani e tradizionali rispetto a quelli naturali nell'ambito delle produzioni geografiche non agricole v. D. MARIE-VIVIEN, *Do Geographical Indications for Handicrafts Deserve a Special Regime? Insights from Worldwide Law and Practice*, cit. (nt. 51), p. 230 ss.

<sup>87</sup> Un riscontro concreto di tali tendenze è dato dalla controversia sulla registrazione del "Sapone di Marsiglia" ai sensi della nuova legislazione francese in materia: tale prodotto tipico non agricolo vede infatti contrapporsi, ad una domanda poggiata su di un disciplinare più rispettoso dei vincoli territoriali a livello di qualità, materie prime e processo produttivo, un'ulteriore richiesta di protezione su basi genericamente reputazionali, dimostrando così come, anche nell'ambito delle produzioni geografiche estranee al settore agroalimentare, sarebbe invero possibile interpretare in senso stringente il necessario requisito qualitativo-territoriale e come, per converso, la previsione della reputazione come elemento costitutivo autonomo allontani il sistema da tale merito distintivo, rappresentando una tentazione inevitabile per le associazioni imprenditoriali locali; su tale controversia francese v. G. MORETTI, *The Registration of Geographical Indications for Non-Agricultural Products in France and its Impact on Proposed EU Legislation*, cit. (nt. 53), p. 693-694, il quale conferma le tendenze interpretative richiamate affermando espressamente che «*the alternative requirements of quality, reputation or other characteristics are effectively able to assure coverage to a wide range of products, from marble or stones (based on quality) to handicrafts (based on reputation). The departure from a terroir approach could be therefore considered as somewhat unavoidable*» cosicché «*option to ground the protection on a definition not based on terroir could be fully justified in light of the characteristics of non-agricultural products*».

<sup>88</sup> Per un'enfatizzazione in tal senso v. J. GIBSON, *Geographies of taste, fashion, tradition and place*, in *Kritika (Essays on Intellectual Property: vol. 2)*, 2017, p. 138 ss., ove si traccia un parallelismo a livello di valore identitario tra nome geografico e *brand* nell'ambito delle produzioni non agricole ed in particolare dell'industria della moda, sostenendo che il concetto di "luogo" su cui si basano le indicazioni geografiche è da intendersi non tanto come localizzazione fisica della produzione tradizionale ma come autenticità del processo produttivo stesso, divenendo così una costruzione sociale quasi di tipo affettivo, riguardante più l'esperienza e la narrativa del prodotto che il prodotto in quanto tale, il che si avvicina paradossalmente alle dinamiche del *brand* nel mondo digitale come "non-luogo" costruito anzitutto su identità e reputazione del prodotto di marca (con un ragionamento suggestivo basato sull'elemento costitutivo reputazionale che, tuttavia, prova troppo, perché arriva a considerare definitivamente superato ed irrilevante ogni vincolo qualitativo-territoriale dei nomi geografici, invece tuttora centrale per una corretta ricostruzione sistematica di tale disciplina).

Di ciò pare consapevole anche lo stesso legislatore europeo: il favore mostrato verso una definizione lasca del legame territoriale per i prodotti non agricoli, al fine di consentire un'applicazione ampia dell'istituto dei nomi geografici in termini pratici, vale quale implicita ammissione della preferibilità teorica del modello alternativo più stringente<sup>89</sup>; analogamente, l'affermazione per cui è necessario garantire ai prodotti artigianali tipici il medesimo livello di protezione rafforzata già previsto per il settore agricolo, nel dichiarato intento di non compromettere le strategie di esportazione normativa in ambito internazionale, esprime una premissione programmatica del dato giuridico rispetto alle opzioni politiche<sup>90</sup>.

In punto di diritto, tuttavia, la coerenza sistematica non può essere sacrificata in nome di un più vasto "successo"<sup>91</sup> applicativo o degli obiettivi dell'agenda internazionale<sup>92</sup>. All'opposto, l'attuale prospettiva di riforma dovrebbe servire per riordinare l'assetto normativo in conformità ai canoni giuridici della materia, uscendo da una logica di *path dependence* poco consona ad un esercizio virtuoso del potere legislativo.

##### 5. (segue) una possibile soluzione di coerenza.

---

<sup>89</sup> V. Libro Verde "Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa", cit. (nt. 10), p. 18.

<sup>90</sup> *Ibidem*, p. 24, ove la Commissione europea afferma in modo alquanto esplicito che «l'Unione europea ha già concesso un livello di protezione molto più elevato alle IG per i prodotti agricoli. Pertanto potrebbe essere difficile giustificare un trattamento diverso per i prodotti non agricoli qualora fosse messo a punto un nuovo sistema. Un trattamento diverso potrebbe avere altresì un impatto negativo sulla strategia dell'UE volta a garantire livelli di protezione più elevati per le IG dell'UE nei paesi terzi».

<sup>91</sup> Così testualmente *ibidem*, p. 8, citando i risultati dello studio economico commissionato in sede europea a AND International, *Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)*, Ottobre 2012, tender n. AGRI-2011-EVAL-4, disponibile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en.htm).

<sup>92</sup> La tutela delle indicazioni geografiche risulta attualmente al centro dell'agenda internazionale dell'Unione europea in materia di proprietà intellettuale, soprattutto nell'ambito della conclusione di trattati bilaterali di cooperazione economica con Stati terzi che offrono un livello di protezione insufficiente per le produzioni tipiche europee: a tale proposito, uno degli esempi più recenti è costituito dal trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada (*Comprehensive Economic and Trade Agreement - "CETA"*), sulle cui controverse previsioni in materia di indicazioni geografiche v. B. O'CONNOR, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 2, p. 61 ss.; in generale sul tema della più recente politica internazionale bilaterale dell'Unione europea in materia di indicazioni geografiche v. T. ENGELHARDT, *Geographical Indications Under Recent EU Trade Agreements*, in *IIC*, 2015, p. 781 ss., nonché, per la prospettiva d'oltrеоceano, I. CALBOLI, *Time to Say Local Cheese and Smile at Geographical Indications of Origin? International Trade and Local Development in the United States*, in *Hous. L. Rev.*, 2015, p. 373 ss.

Le criticità dell'attuale sistema europeo, vertenti sull'accezione reputazionale delle IGP, sono già state diffusamente censurate in dottrina, soprattutto per quanto riguarda il pregiudizio che ciò comporta alla credibilità del regime *sui generis* in termini di svalutazione del relativo valore certificativo<sup>93</sup>; dato conto di tale situazione, l'attuale contesto *de iure condendo* autorizza a concentrarsi su possibili soluzioni alternative.

Nel tentativo, da parte di chi sommessamente scrive, di non limitarsi tuttavia ad *adducere inconueniens* ma anche di *soluere argumentum*, si evidenzia che, in chiave strettamente teorica, la soluzione più corretta sarebbe probabilmente quella di restringere la protezione speciale come nome geografico sul solo modello delle DOP, costruendo un regime di tutela coerente con il riconoscimento di requisiti qualitativo-territoriali effettivi<sup>94</sup>. Per quanto tali istanze di aggiustamento sistematico in ragione della meritevolezza di tutela siano condivise anche con riferimento agli altri diritti di proprietà industriale<sup>95</sup>, una prospettiva esclusivamente abrogativa non pare completa, poiché non sarebbe in grado di offrire strumenti adeguati di protezione armonizzata della reputazione geografica – quale valore di portata diversa ma pur sempre positiva – in assenza del titolo di IGP<sup>96</sup>.

Pertanto, pare preferibile perseguire un'opzione più conservativa rispetto al sistema vigente: in altri termini, senza ricorrere a stravolgimenti normativi, potrebbe suggerirsi di portare a coerenti conseguenze l'approccio dicotomico che, come osservato, caratterizza questa materia. In

---

<sup>93</sup> Denunciano apertamente siffatto rischio di inflazione del regime europeo dei nomi geografici A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, cit. (nt. 29), p. 327; M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Riv. dir. ind.* 2010, I, p. 289 ss.; P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e "fantasia" del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, cit. (nt. 8), p. 23.

<sup>94</sup> Specificamente in tal senso I. CALBOLI, *In Territorio Veritas: Bringing Geographical Coherence in the Definition of Geographical Indications of Origin Under TRIPs*, in *WIPO Journal*, 2014, p. 57 ss.; per un aggiornamento di tali posizioni in senso meno radicale v. ID., *Geographical Indications between Trade, Development, Culture, and Marketing: Framing a Fair(er) System of Protection in the Global Economy?*, cit. (nt. 78), p. 31 ss.

<sup>95</sup> Per una riflessione sistematica sull'oggetto dei diritti di proprietà intellettuale in rapporto alla teoria dell'incentivo ad essi sottesa v. A. MUSSO, *Grounds of Protection: How Far Does the Incentive Paradigm Carry?*, in A. OHLY, *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, p. 33 ss.

<sup>96</sup> Da questo punto di vista, non può che condividersi la necessità di una tutela armonizzata a livello europeo delle indicazioni geografiche in generale, come sancito in Libro Verde *"Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa"*, cit. (nt. 10), p. 14; tuttavia, deve precisarsi che armonizzazione della tutela non significa necessariamente assolutizzazione della stessa, potendo all'opposto essere compatibile con tale uniformazione normativa la previsione di livelli differenziati e non esaustivi di protezione.

particolare, se si incrocia la disciplina internazionale con la regolamentazione europea, si nota la previsione, da un lato, di un doppio livello di protezione (artt. 22 e 23 TRIPs, che prescindono da una differenziazione definitoria) e, dall'altro lato, di un doppio livello di definizione (DOP e IGP, a cui non consegue una diversificazione di protezione). Questa doppia coppia normativa non risulta esattamente abbinata ma, tracciando una corrispondenza biunivoca tra definizione e protezione, potrebbe allora giungersi ad un compiuto regime di tutela su due livelli: un livello più alto, a carattere territoriale forte (secondo il modello DOP), con protezione di matrice usurpativa tendenzialmente assoluta ed astratta, e un livello generale, a carattere territoriale debole (secondo il modello IGP), con protezione senz'altro ferma ma di matrice confusoria o comunque improntata sul divieto di atti di concorrenza sleale<sup>97</sup>. Questo compromesso di coerenza – secondo un'invocazione comune alle diverse ricostruzioni dottrinali sul tema<sup>98</sup> – consentirebbe di estendere in misura trasversale a tutti i settori la tutela rafforzata dei nomi geografici<sup>99</sup>, riconoscendola però solo a quei prodotti dotati di un legame

---

<sup>97</sup> Sulla portata della disciplina contro gli atti di concorrenza sleale in materia di indicazioni geografiche, comprensiva anche della fattispecie di appropriazione di pregi, v. P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in AA.VV., *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 23 ss.

<sup>98</sup> L'appello alla coerenza pare infatti condiviso dalle diverse proposte ricostruttive sul tema, le quali tuttavia risultano assestarsi su soluzioni leggermente differenti: v. I. CALBOLI, *Geographical Indications between Trade, Development, Culture, and Marketing: Framing a Fair(er) System of Protection in the Global Economy?*, cit. (nt. 78), p. 32, che propone, a fini di maggiore trasparenza del sistema, di integrare l'attuale tutela contro l'inganno anche in prospettiva inversa, ossia imponendo ai titolari del nome geografico l'obbligo di dichiarare quali elementi o fasi del processo produttivo abbiano natura delocalizzata, sanzionando come *misleading* l'uso del nome geografico stesso in caso di mancato adempimento di tale obbligo di *disclosure*; D. GANGJEE, *From Geography to History: Geographical Indications and the Reputational Link*, cit. (nt. 74) p. 54 ss., che propone di reinterpretare lo stesso concetto di reputazione, non come valore di portata commerciale autonoma ma come riscontro su basi storiche della tipicità qualificata del prodotto locale; D. MARIE-VIVIEN, *Do Geographical Indications for Handicrafts Deserve a Special Regime? Insights from Worldwide Law and Practice*, cit. (nt. 51), p. 244-245, che propone il riconoscimento di un doppio livello di tutela dei nomi geografici sulla scorta della sussistenza, da un lato, di una combinazione tra fattori naturali e umani e, dall'altro lato, solamente di fattori umani (su posizioni più vicine a quelle espresse nel testo, ma con l'accento posto sull'*input* della produzione piuttosto che sull'*output* delle caratteristiche speciali oggettivamente riscontrabili, e senza peraltro specificare quale regime di tutela dovrebbe riconoscersi al livello territorialmente meno stringente).

<sup>99</sup> La tutela rafforzata dei nomi geografici è attualmente prevista in sede internazionale ex art. 23 TRIPs solamente per vini e liquori; tuttavia, in virtù del ruolo di archetipo che il vino ha storicamente avuto per la protezione delle indicazioni geografiche quale prodotto tipico a forte connotazione qualitativo-territoriale, potrebbe interpretarsi la *ratio* dello stesso art. 23 TRIPs come un principio di protezione di tutti i prodotti geografici con modello territoriale stringente a prescindere dal settore merceologico, da utilizzarsi anche

territoriale effettivo che si traduce in caratteristiche riscontrabili di qualità “distintiva” (più che realmente “unica”)<sup>100</sup>, così da giustificare tale forma di esclusiva.

La riconduzione della tutela delle IGP ad una dimensione concorrenziale “comunicativa”, in corrispondenza col relativo fondamento reputazionale, non è, d'altronde, incompatibile col modello del segno pubblicitario registrato. Il «simbolo», così denominato in sede normativa per tale certificazione<sup>101</sup>, risulta ugualmente importante per la difesa concorrenziale di tali valori positivi: sia sul piano teleologico, per la funzione di certificazione di buone pratiche produttive e di promozione dell'autenticità su mercati distanti da quelli locali<sup>102</sup>; sia sul piano

---

come criterio in prospettiva di riforma del sistema internazionale; sul ruolo archetipico del vino per la costruzione di una tutela *sui generis* delle indicazioni geografiche basata sul concetto di *terroir* v. G. TEIL, *Protecting Appellations of Origin: One Hundred Years of Efforts and Debates*, in W. VAN CAENEGEM - J. CLEARY (a cura di), *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development*, Springer, Cham, 2017, p. 147 ss.

<sup>100</sup> A tale proposito, deve precisarsi che una nozione corretta di legame qualitativo-territoriale in senso “distintivo” si sottrae agli equivoci che condizionano il dibattito sul valore giuridico del *terroir*: non deve, invero, discutersi di un'unicità del prodotto geografico in senso estremo, intesa come qualità assolutamente superiore rispetto ai prodotti extraterritoriali omologhi in ragione di un contesto ambientale assolutamente incomparabile nel resto del mondo; deve, piuttosto, ragionarsi di un prodotto su cui l'ambiente locale, per materie prime e processo produttivo, abbia un'impronta causale significativa che risulti in specifiche qualità distintive oggettivamente verificabili; non si tratta, dunque, di interpretare il legame qualitativo-territoriale come un'indagine di tipo “scientifico” sul *terroir* in quanto tale (cosicché, qualora si individuasse un ambiente comparabile in altro luogo, allora decadrebbe la specialità dell'indicazione geografica protetta), bensì come un riscontro di una tipicità distintiva del prodotto locale proveniente dalla quella zona d'origine (sulla scorta, peraltro, di quanto conferma tendenzialmente l'esperienza quotidiana del consumo); in generale, per una riflessione sulle molteplici sfaccettature di significato del concetto di *terroir* v. L. BÉRARD, *Terroir and the sense of place*, in D. GANGJEE (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 72 ss.

<sup>101</sup> Per DOP, IGP e anche STG quanto ai rispettivi «simboli» v. regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in GUUE L 343/1 del 14 dicembre 2012.

<sup>102</sup> In questo senso v. Libro Verde “*Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa*”, cit. (nt. 10), p. 9, ove si sottolinea l'importanza del simbolo certificativo in termini di istituzionalizzazione della qualità ed autenticità del prodotto tipico come strumento di accesso qualificato dei prodotti territoriali sui mercati non autoctoni (mentre all'opposto, nel mercato d'origine, il simbolo certificativo diviene superfluo o comunque superato dal maggior grado di conoscenza dei consumatori locali); a tale proposito, sul ruolo della domanda quale “fattore umano” del *terroir* che contribuisce allo sviluppo di un prodotto geografico tipico tramite condizioni socio-economiche di consumo favorevoli alla creazione di una produzione *quality-oriented* v. D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit. (nt. 2), p. 89.

operativo, per la presunzione di tutela del prodotto geografico registrato che ne agevola l'*enforcement*, esonerando il titolare del diritto dalla prova dei requisiti costitutivi<sup>103</sup>. Salvi gli opportuni adattamenti procedurali al sistema di registrazione<sup>104</sup>, tale assetto normativo a doppio livello traccerebbe un ulteriore parallelismo sostanziale con il diritto dei marchi, il quale risulta analogamente modulato in ragione di diversi requisiti qualificativi del segno che ne fondano (seppur *ex post* e non *ex ante* in sede di registrazione) i rispettivi paradigmi di tutela confusoria e usurpativa<sup>105</sup>.

Tale riassetto potrebbe sembrare un arretramento in termini di tutela individuale per i prodotti che ora accedono alla protezione rafforzata come IGP<sup>106</sup>, ma, a ben guardare, esso esprimerebbe un avanzamento del sistema in termini complessivi: sul fronte interno, si realizzerebbe una compiuta valorizzazione differenziale della DOP<sup>107</sup>,

---

<sup>103</sup> In via analoga a quanto assolto dalla registrazione nel diritto dei marchi: v. Trib. Bologna, 4 ottobre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 457, secondo cui «per il marchio di fatto non vale la presunzione di validità prevista per il marchio registrato e pertanto l'onere di provare la "notorietà qualificata" spetta a colui che ne invoca la tutela».

<sup>104</sup> Gli oneri sistematici connessi ad un sistema formale di registrazione debbono infatti sempre essere considerati nell'ambito di una valutazione di efficienza del regime di tutela, le cui valutazioni esulano però dalla presente analisi; per un approfondimento al riguardo v. M. RICOLFI, *Geographical Symbols in Intellectual Property Law: the Policy Options*, cit. (nt. 33), p. 231 ss.

<sup>105</sup> Benché per i nomi geografici la reputazione opererebbe in senso inverso (non essendo la "rinomanza" del prodotto un criterio di innalzamento della tutela, ma all'opposto la soglia inferiore per l'accesso alla stessa), il descritto modello *sui generis* a doppio titolo pare maggiormente coerente rispetto al regime attuale di equiparazione indistinta di tutti i segni geografici, che corrisponde, *mutatis mutandis*, ad un ipotetico sistema di marchi registrati che tutelerebbe ogni marchio come se fosse rinomato, pur ammettendo sul piano definitorio che taluni segni non presentano tale requisito qualificante; per una ricostruzione sistematica della peculiare tutela dei marchi rinomati v. G. GHIDINI - G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi "dotati di rinomanza"*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 69 ss.

<sup>106</sup> In verità, può dubitarsi che la riconduzione delle IGP ad una tutela di matrice comunicativa rappresenti un effettivo sottodimensionamento in termini di protezione, non dovendosi dimenticare che le fattispecie maggiormente pregiudizievoli (anche con connotati usurpativi) restano vietate come atti di concorrenza sleale: v. da ultimo Cass., 10 agosto 2016, n. 16948, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, p. 558 ss., secondo cui «costituisce atto di concorrenza sleale la commercializzazione di un whisky con una denominazione fuorviante (nella specie, "Scottish Swordsman" e "Scottish Piper"), tale, quindi, da suggerire, contro il vero, la provenienza del prodotto dalle tradizionali aree geografiche di produzione, e cioè dalla Scozia»; la tutela rafforzata, che resterebbe appannaggio delle sole DOP, esplica la sua valenza differenziale per le ipotesi più estreme di evocazione "veritiera e corretta" come nella più recente casistica giurisprudenziale europea: v. il caso "Verlados", Corte giust. UE, 21 gennaio 2016, causa C-75/15, *Viiniverla Oy*, cit. (nt. 42).

<sup>107</sup> Valorizzazione differenziale tra DOP e IGP che dovrebbe essere espressa in termini più netti anche sul piano dei simboli, attraverso una diversità grafica che veicoli una chiara differenza di valore tra DOP e IGP, come potrebbe essere il ricorso a colori cui è

quale categoria maggiormente rispondente agli obiettivi funzionali del regime *sui generis*, altrimenti disincentivata da un'equiparazione normativa che ne frustra la natura qualificata rispetto alle IGP<sup>108</sup>; sul fronte esterno, si rafforzerebbe la stessa spendibilità del modello europeo, poiché con l'eliminazione di tali equivocità strutturali cadrebbero anche i principali argomenti di obiezione mossi in sede di negoziazione internazionale<sup>109</sup>. In verità, a causa delle evidenti implicazioni politiche e pratiche<sup>110</sup>, appare irrealistico che il legislatore europeo possa procedere a tale correzione di rotta. Tuttavia, la soluzione conservativa prospettata da parte di chi scrive, oltre a ritenersi preferibile sul piano strettamente giuridico per le ragioni sopra indicate, consentirebbe probabilmente di perseguire meglio gli obiettivi programmatici riconnessi ad un corretto radicamento delle produzioni tradizionali sul territorio, rinvigorendo tale elemento qualificante delle DOP e frenando l'opposta deriva insita in una protezione esorbitante del carattere reputazionale delle IGP che rischierebbe di trascinare con sé la credibilità di tutto il sistema<sup>111</sup>.

---

associato un significato di tipo "gerarchico" quale oro e argento, all'opposto di quanto previsto dall'attuale sistema cromatico semanticamente neutro, per non dire anonimo, basato su rosso e blu: v. reg. esec. (UE) n. 668/2014, allegato X.

<sup>108</sup> In questo senso v. D. MARIE-VIVIEN, *Do Geographical Indications for Handicrafts Deserve a Special Regime? Insights from Worldwide Law and Practice*, cit. (nt. 51), p. 249.

<sup>109</sup> In tale prospettiva di negoziazione internazionale v. V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, cit. (nt. 24), p. 214, il quale invita ad una maggiore fedeltà verso gli obiettivi pubblicistici europei sottesi alla tutela dei nomi geografici, sottolineando la necessità di evitare scelte normative incoerenti che favoriscano i produttori nei loro profitti di rendita a scapito dei consumatori; in via ulteriore, quale esempio di visione critica del modello europeo di tutela *sui generis* delle indicazioni geografiche nell'ottica di una sua possibile estensione normativa internazionale v. A. KUR - S. COCKS, *Nothing but a GI Thing: Geographical Indications under EU Law*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 2007, p. 999 ss.

<sup>110</sup> Al di là dell'orizzonte giuridico europeo, le implicazioni politiche e pratiche della tutela delle indicazioni geografiche restano un tema alquanto controverso: su tali aspetti socio-economici nel contesto sistematico internazionale v. R.J. COOMBE - S. IVES - D. HUIZENGA, *Geographical Indications: The Promise, Perils and Politics of Protecting Place-Based Products*, in M. DAVID - D. HALBERT (a cura di), *The SAGE HAndbook of Intellectual Property*, SAGE Publishing, London, 2015, p. 207 ss.

<sup>111</sup> Significativamente in questo senso v. già N. ABRIANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *Giur. it.*, 2001, p. 318 ss., il quale nota che «il dato legislativo riflette puntualmente la distinta caratterizzazione funzionale delle denominazioni di origine, le quali [...] sono destinate ad assolvere un ruolo di carattere "pubblicistico" che, nel garantire i consumatori circa l'origine e la qualità dei prodotti agro-alimentari acquistati, tende a preservare condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei beni legittimati all'utilizzo di tali denominazioni; e, per converso, a fondare su comprovati presupposti oggettivi la disparità di trattamento rispetto agli imprenditori che non possono beneficiarne [...]. Il distinto piano su cui si colloca la tutela delle denominazioni d'origine si traduce in regole positive che presentano vistosi scostamenti rispetto alle disposizioni della legge marchi

In conclusione, la risistemazione proposta va nella direzione di un opportuno consolidamento, e non certo di un ridimensionamento, dell'istituto dei nomi geografici<sup>112</sup>, la cui missione pubblicistica di presidio del patrimonio territoriale tradizionale lo rende uno strumento di prezioso riequilibrio delle dinamiche competitive globali, in termini meritevoli di salvaguardia di valori produttivi regionali e di contrasto ad una delocalizzazione non virtuosa, con connotati di assoluta peculiarità nel panorama dei diritti di proprietà industriale<sup>113</sup>.

6. *Le implicazioni applicative delle indicazioni geografiche come diritto di proprietà industriale: la legittimità dell'uso connotativo del nome geografico a fronte dell'utilizzazione come ingrediente.*

In aggiunta al piano sistematico, la riconduzione del regime di tutela *sui generis* dei nomi geografici entro i canoni della proprietà industriale ha implicazioni rilevanti anche sul piano applicativo.

In particolare, tale diritto di esclusiva, come attualmente previsto dalla regolamentazione europea ed in procinto di essere esteso anche ai prodotti non agricoli, non può intendersi in senso assoluto, applicandosi all'uso del segno in quanto tale, ma deve essere rapportato ai principi di bilanciamento concorrenziale che governano la materia industrialistica. Ciò non significa che la tutela dei nomi geografici non possa vantare profili di specialità rispetto ai marchi e agli altri segni distintivi d'impresa, quali appunto le peculiari forme di protezione contro l'evocazione o la volgarizzazione<sup>114</sup>; il ruolo paradigmatico della proprietà industriale

---

[...]. Esse sembrano tuttavia giustificabili unicamente nel contesto normativo proprio dell'istituto della denominazione d'origine, caratterizzato dalla ricordata ispirazione pubblicistica e dalla istituzionale apertura del segno a chiunque soddisfi i requisiti indicati dal relativo disciplinare».

<sup>112</sup> La presente riflessione non vuole certamente porsi a favore di pratiche di contraffazione dei prodotti geografici tipici, ma semplicemente si propone di dare seguito ad istanze di razionalizzazione giuridica del sistema, anche in ossequio all'esortazione a denunciare "cattive regole" nel diritto della proprietà industriale espressa da V. DI CATALDO, *The Role of Law, the Role of Reason and Intellectual Property: The Passing of Time and the Sense of the Rules*, in IIC, 2015, p. 383 ss.

<sup>113</sup> Da questo punto di vista, in aggiunta alle precedenti osservazioni circa l'incentivo "conservativo" e "localista" proprio di tale regime *sui generis*, si sottolinea che le indicazioni geografiche racchiudono in maniera emblematica quelle istanze di ricostruzione sistematica dei diritti di proprietà industriale nel contesto dell'ordinamento e della società in vista di un fine collettivo, rispondendo concretamente alla domanda «*what do we expect from an intellectual property right in a modern liberal society, i.e. in a market economy, which, however, we may hope is something more than merely a market?*» posta da M. VIVANT, *Intellectual property rights and their functions: determining their legitimate 'enclosure'*, *Kritika (Essays on Intellectual Property: vol. 2)*, 2017, p. 44 ss.

<sup>114</sup> Con riferimento al divieto di volgarizzazione dei nomi geografici, ci si limita ad evidenziare la natura particolarmente dibattuta di tale questione che non può

impone, invece, di interpretare in maniera proporzionata i diritti esclusivi così riconosciuti, in modo che essi non vadano oltre il merito oggettivo e funzionale della protezione<sup>115</sup>.

Un esempio emblematico di tali prospettive applicative è la questione dell'uso del nome geografico di cui al prodotto tipico in funzione connotativa di altro prodotto complesso, quando il primo sia utilizzato come ingrediente del secondo. Siffatta ipotesi, già oggetto di orientamenti autoritativi per l'ambito agroalimentare<sup>116</sup>, è di sicuro rilievo per la disciplina generale dell'istituto, essendo prefigurabile anche per i prodotti artigianali degli altri settori l'utilizzazione come componente<sup>117</sup>.

A tale proposito, nel contesto di una recente controversia giurisprudenziale europea (in tema di spumanti francesi e sorbetti aromatizzati), sono emerse alcune posizioni interpretative che tradiscono una tendenza all'assolutizzazione della tutela del nome geografico. Segnatamente, l'Avvocato Generale investito della causa ha sostenuto, in sede di conclusioni, la necessità di dilatare il vaglio di legittimità della condotta fino a coprire lo stesso «intento di sfruttare il prestigio della DOP, appropriandosi della sua notorietà», tanto che l'uso connotativo del nome geografico, anche se obiettivamente giustificato dall'utilizzazione effettiva del prodotto tipico come ingrediente, dovrebbe ritenersi illecito «se il proposito sotteso alla presentazione commerciale del prodotto alimentare è, realmente, quello di vincolarlo alla notorietà del vino

---

approfondirsi in questa sede: nello specifico v. V. DI CATALDO, *Liti fra birrai, marchi e denominazioni di origine: evoluzioni del linguaggio e mutamenti dei prodotti*, in *Giur. comm.*, 2014, II, p. 610 ss.; D. GANGJEE, *Genericide: The Death of a Geographical Indication?*, in ID. (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 508 ss.

<sup>115</sup> In tal senso, sottolineando espressamente l'importanza di un approccio interpretativo che si interroghi in maniera uniforme sulla meritevolezza della protezione immateriale e sui suoi limiti, v. S. DUSSOLIER, *Pruning the European intellectual property tree: in search of common principles and roots*, in C. GEIGER (a cura di), *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2014, p. 24 e ss.; nel senso di una teorizzazione sistematica unitaria dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale v. per tutti G. GHIDINI, *For a Holistic and Systemic Approach to IP Law*, in *IIC*, 2014, p. 381 e ss.

<sup>116</sup> Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), in GUUE C 341/3 del 16 dicembre 2010.

<sup>117</sup> Soprattutto per i prodotti più naturali e meno trasformati quali marmi, tessuti o lo stesso “Sapone di Marsiglia”, correntemente richiamato nella denominazione di altri prodotti sgrassatori o detergenti ad oggi in vendita (p. es. <http://www.catalogoprodotti.coop.it/pam/it/Categorie-PAM/Per-la-casa/Pulizia-della-casa/Detergenza-tessuti/Lavatrice-Liquido-Marsiglia-1950-ml/p/6992008>).

spumante della Champagne, la cui qualità vuole essere estesa al sorbetto stesso»<sup>118</sup>.

Alla luce dell'impostazione di principio sopra richiamata, deve censurarsi ogni ragionamento che trasli la tutela del nome geografico sul piano di un pregiudizio al puro "prestigio" del prodotto titolato. Non è questo, infatti, l'oggetto su cui si fonda la privativa in questione, bensì il carattere qualitativo-territoriale che vale a distinguere la produzione tipica dall'offerta concorrente; di conseguenza, non può riconoscersi una tutela incentrata esclusivamente su tale parametro ideale - alquanto problematico per la sua evanescenza quasi "spirituale" anche nel diritto dei marchi<sup>119</sup> - che prescinde da un effettivo pregiudizio alla funzione giuridicamente protetta di certificazione qualitativa del nome geografico<sup>120</sup>.

A ben guardare, la posizione dell'Avvocato Generale pare suggestionata dallo stesso sbilanciamento del regime *sui generis* verso requisiti prettamente reputazionali, che portano a considerare la notorietà geografica come un valore in sé che trascende la dimensione materiale del prodotto stesso. Solo in quest'ottica può inquadrarsi una valutazione di legittimità talmente estremizzata da raggiungere un secondo grado di astrazione mentale, che supera la percezione del pubblico per risalire fino al "desiderio di evocazione" del produttore terzo, ritenendo illecita non solo l'evocazione nella mente del consumatore a valle, ma la stessa

---

<sup>118</sup> Conclusioni Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona, presentate il 20 luglio 2017 in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*, in *Raccolta digitale (generale)*, 2017, rispettivamente punti 82 e 87.

<sup>119</sup> In particolare per quanto concerne la tutela del marchio rinomato estesa alle violazioni (di clausole del contratto di licenza da parte del licenziatario) che danneggino «lo stile e l'immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un'aura di lusso del marchio», come sancita da Corte giust. UE, 23 aprile 2009, causa C-59/08, *Copad SA c. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel e Société industrielle lingerie (SIL)*, in *Raccolta 2009 I*, 3421, e recentemente ribadita sul piano della compatibilità *antitrust* di siffatte restrizioni verticali per la vendita su internet da Corte giust. UE, 6 dicembre 2017, causa C-230/16, *Coty Germany GmbH c. Parfümerie Akzente GmbH*, in *Raccolta digitale (generale)*, 2017; per un commento critico rispetto alla natura quasi "ieratica" di tale nozione giurisprudenziale relativa ai marchi che godono di rinomanza v. A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, cit. (nt. 29), p. 127.

<sup>120</sup> In sintonia con quanto evidenziato in merito alla tutelabilità della rinomanza dei nomi geografici sul diverso versante della protezione extramerceologica da G. PERONE, *La tutela della rinomanza delle denominazioni di origine protette*, in *Corr. giur.*, 2016, p. 92 ss.; più ampiamente, per una riflessione sistematica sul corretto intendimento di una tutela del "prestigio" per marchi rinomati e indicazioni geografiche v. I. CALBOLI, *Intellectual property protection for fame, luxury, wines and spirits: Lex specialis for a corporate "dolce vita" or a "good-quality life"?*, in G.B. DINWOODIE (a cura di), *Intellectual Property and General Legal Principles: Is IP a Lex Specialis?*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, p. 156 ss.

intenzione a monte di far sorgere quell'evocazione affinché «il consumatore pensi alla qualità e al prestigio associati a quella DOP» nel momento in cui si approccia al prodotto complesso<sup>121</sup>.

Appare tuttavia evidente l'erroneità di tale prospettiva, la quale perde di vista il dato dirimente dell'utilizzazione effettiva del prodotto a denominazione geografica protetta quale giustificazione obiettiva della condotta del terzo: riscontrato l'impiego concreto e corretto del prodotto tipico quale ingrediente, senza sofisticazioni o elusioni di sorta, non potrà rilevarsi alcuna illegittimità nell'uso del segno in senso connotativo (e quindi, inevitabilmente, anche evocativo)<sup>122</sup>. Ove così non fosse, si avallerebbe un approccio quasi autoreferenziale alla tutela per evocazione, secondo il quale l'uso altrui del nome geografico diverrebbe sanzionabile per il solo fatto di non essere stato realizzato o comunque autorizzato dal titolare<sup>123</sup>. Di più, si finirebbe per creare un diritto di esclusiva sul segno che coinciderebbe con un monopolio sul prodotto in quanto tale, legittimando una sorta di controllo totalitario sulla circolazione dei prodotti tipici, con forti criticità *antitrust* per gli effetti di chiusura sui mercati a valle<sup>124</sup> nonché in violazione dello stesso principio di esaurimento che informa il sistema europeo della proprietà industriale<sup>125</sup>.

Invero, la sentenza della Corte di Giustizia da ultimo intervenuta ha opportunamente arginato tali interpretazioni, distanziandosi dalle

---

<sup>121</sup> V. ancora conclusioni AG Campos Sánchez-Bordona, 20 luglio 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, cit. (nt. 118), punto 99.

<sup>122</sup> In questo senso pare corretta l'impostazione adottata dalla comunicazione della Commissione - Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari, cit. (nt. 116), la quale formula una triplice raccomandazione a garanzia di un uso connotativo corretto: «in primo luogo, il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro "ingrediente comparabile", e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia di una DOP o IGP; [...] inoltre, l'ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi; [...] infine, la percentuale d'incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un'IGP dovrebbe essere idealmente indicata all'interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell'elenco degli ingredienti».

<sup>123</sup> Per una più ampia riflessione su analoghe criticità in merito all'estensione della tutela del marchio v. V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. comm.*, 2010, II, p. 984 ss.

<sup>124</sup> In generale sul tema v. V. FALCE, *Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 45 ss.; L. ARNAUDO, *In vino auctoritas. L'industria vinicola tra consorzialismo e co-opetition*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2016, p. 313 ss.

<sup>125</sup> Più ampiamente su tale principio v. da ultimo G. SPEDICATO, *L'esaurimento UE dei diritti*, in *AIDA*, 2016, p. 443 ss.

conclusioni dell'Avvocato Generale<sup>126</sup>: è stata così sancita la legittimità dell'uso del nome geografico come parte della denominazione commerciale di un prodotto complesso nel caso in cui il prodotto tipico sia utilizzato come ingrediente, facendo salve alcune condizioni necessarie per verificare la correttezza di tale impiego<sup>127</sup>. Se non può che salutarsi con favore la decisione della suprema corte europea a chiusura di tale controversia, le questioni in essa sollevate confermano l'importanza di un'interpretazione proporzionata del regime *sui generis* di tutela dei nomi geografici in ossequio ai principi fondanti della proprietà industriale, i quali devono trovare applicazione anche in quest'ambito troppo spesso condizionato da istanze di natura politica<sup>128</sup>.

---

<sup>126</sup> Corte giust. UE, 20 dicembre 2017, causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*, in *Raccolta digitale (generale)*, 2017, secondo cui «l'utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come "Champagner Sorbet", costituisce uno sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta, ai sensi di tali disposizioni, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione» e, complementariamente nel caso opposto, il medesimo uso «non costituisce un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione, ai sensi di tali disposizioni».

<sup>127</sup> V. ancora la stessa Corte giust. UE, cit. (nt. precedente), punto 52, la quale a tale proposito precisa che «per valutare se lo champagne contenuto nel prodotto di cui al procedimento principale conferisca a quest'ultimo una caratteristica essenziale, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce degli elementi di prova prodotti dinanzi al medesimo, se tale prodotto abbia un gusto conferito principalmente dalla presenza di champagne nella sua composizione» (con un'incombenza di "degustazione" probatoria che si immagina assai più gradita per il giudice *a quo* rispetto all'ordinaria attività istruttoria).

<sup>128</sup> La scarsa considerazione di un corretto bilanciamento tra diritti esclusivi e istanze concorrenziali può scorgersi implicitamente nella disamina da parte dell'Avvocato Generale di limiti ed eccezioni ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale in termini di usi "innocui" (v. conclusioni AG Campos Sánchez-Bordona, 20 luglio 2017, in causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, cit. (nt. 118), punti 57-61), secondo un'accezione che pare implicare un travisamento di prospettiva nel non tenere conto di come taluni atti legittimi che esulano dall'oggetto delle privative siano in verità espressione di principi generali di libertà concorrenziale: per un approccio apertamente consapevole al riguardo v. invece conclusioni Avvocato Generale Saugmandsgaard Øe, presentate il 19 ottobre 2017 in causa C-395/16, *DOCERAM GmbH c. CeramTec GmbH*, in *Raccolta digitale (generale)*, punto 38, secondo cui, in materia di disegni e modelli, «per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti da detto regolamento e, in particolare, dal suo articolo 8, paragrafo 1, non viene contestato dalle parti e, del resto, è innegabile a mio parere, che tale disposizione tenda principalmente ad impedire che le caratteristiche esclusivamente tecniche di un prodotto possano essere "monopolizza[te]" per effetto di una loro protezione mediante privativa comunitaria e ad evitare che "l'innovazione tecnologica [sia] intralciata", per il fatto che tale protezione riduce la disponibilità delle soluzioni tecniche per gli altri operatori economici. La ricerca di un equilibrio tra

---

protezione dell'innovazione e della creatività, da una parte, e la tutela di una concorrenza equa e proficua per l'insieme delle imprese comunitarie, dall'altra, ha effettivamente costituito una delle preoccupazioni del legislatore».